

**EL DESAFÍO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL FRENTE A LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS: EL SISTEMA DE MARCAS FRENTE A LOS
NOMBRES DE DOMINIO**

ANA MARÍA CEBALLOS ARISTIZÁBAL

**ASESOR:
PROFESOR RAMIRO RENGIFO**

**UNIVERSIDAD EAFIT
ESCUELA DE DERECHO
MEDELLÍN
2007**

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN	4
1. LOS NOMBRES DE DOMINIO.....	5
1.1. SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO	5
1.2. LOS NOMBRES DE DOMINIO	8
1.3. ESTRUCTURA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO.....	9
1.4. NATURALEZA JURÍDICA.....	12
1.4.1. Teorías acerca de la naturaleza de los nombres de dominio.....	13
1.4.2. Funciones de los nombres de dominio	17
1.4.3. Registro	19
2. LAS MARCAS	24
2.1. SISTEMA DE MARCAS	24
2.2. EL CONCEPTO DE MARCA.....	26
2.2.1. Funciones de las marcas	27
2.3. ESTRUCTURA DE LAS MARCAS	28
2.4. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MARCAS	31
2.5. REGISTRO	33
2.5.1. Territorialidad del registro de una marca	33
2.5.2. Especificidad del registro de la marca	34
2.6. ARTÍCULO 155 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000	34
3. CONFLICTO ENTRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO	37
3.1. FINALIDADES DEL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO	38
3.1.1. La ciberocupación.....	39
3.1.2. Registro de marca como nombre de dominio para uso indebido.....	44
3.2. RAZONES DE LOS CONFLICTOS.....	48

4. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN NOMBRES DE DOMINIO	53
4.1. POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN NOMBRES DE DOMINIO	53
4.1.1. Criticas y ventajas del procedimiento administrativo	58
4.1.2. Etapas del procedimiento	62
4.2. PROCEDIMIENTO ANTE LA JURISDICCIÓN.....	67
5. CONCLUSIONES	70
BIBLIOGRAFÍA	72

INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la Internet significó para el mundo económico la apertura comercial y la oportunidad de mayores desarrollos tecnológicos. Sin embargo, para el derecho, específicamente para el área de la propiedad industrial, significó el inicio de una carrera por encontrar nuevas formas de protección a los derechos de propiedad industrial, los cuales, al igual que las nuevas tecnologías, propician un positivo funcionamiento del mercado en tanto que permiten la diferenciación empresarial y la perfecta identificación de los agentes del mercado por parte de los consumidores.

Las marcas han sido uno de los derechos de propiedad industrial que mayores conflictos han tenido que sortear en relación con las nuevas tecnologías, especialmente, con los nombres de dominio. Por lo tanto, la importancia de este estudio viene dada por un lado, por el valor y trascendencia que tienen las marcas como signo distintivo. Por el otro, por la relevancia que han adquirido los nombres de dominio en el comercio de bienes y servicios.

El objetivo principal de esta monografía es el de afirmar la importancia que la marca comercial tiene para el comercio de bienes y servicios y demostrar que la existencia y avance de otras instituciones jurídicas de similar importancia, como los nombres de dominio, han significado un reto para el derecho de la propiedad industrial.

Por medio de la exposición de los conceptos de nombre de dominio y marca comercial se hará notar los dos tipos de conflictos que se presentan entre estas dos categorías jurídicas y la forma de unificar y armonizar dichos conflictos. Ese es el asunto central de este trabajo.

1. LOS NOMBRES DE DOMINIO

1.1. SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

Para el correcto funcionamiento de la Internet se requiere de un sistema que se encargue de la asignación y registro de los nombres de dominio de manera universal y de forma inequívoca; esto es, un sistema mundial de direcciones al cual es posible acceder desde cualquier computador que esté conectado a la red y que atribuye a cada Internet Protocol (entiéndase en adelante dirección IP) un único nombre el cual es diferenciable de cada uno de los miles de nombres de dominio que se asigna para evitar que dos o más personas utilicen el mismo.

Para su adecuado funcionamiento, el sistema de nombre de dominio requiere de una autoridad que lo maneje, administre y controle; aunque a nivel mundial no hay una autoridad única encargada de la asignación de los nombres de dominio, el sistema está centralizado actualmente en la Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN), lo que supone un poder y control sobre la Internet y la existencia de los nombres de dominio.

Para entender mejor cómo funciona este sistema es necesario tener presente cómo nació y se desarrolló.

La historia del sistema de nombres de dominio está muy ligada a la historia del nacimiento de la Internet. Iniciada la década de los 60, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó, con fines militares, a desarrollar técnicas de comunicación a través de un sistema conectado en red, el cual fue

denominado ARPANET (Advance Research Project Agency Net)¹ y que hoy constituye la Internet. Dicho sistema comenzó a progresar, creándose una lista de nombres y direcciones que ubicaban espacios en la red y permitían establecer contacto entre los ordenadores. Fue así como nacieron las direcciones IP y los nombres de dominio.

El gobierno de los Estados Unidos adquirió, por medio del Departamento de Defensa, la administración del sistema de redes que se venía creando y la potestad para decidir cuáles dominios se crearían y cuáles entidades se encargarían de su administración y manejo. Fue de este modo, como se le confió a la IANA (Internet Assigned Numbers Authority)² la función técnica relativa a la administración de los números IP y los nombres de dominio.

Para el año de 1998, en razón a la vinculación de la IANA con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y tras la presión de otros gobiernos que no veían que existiese justificación alguna para que este gobierno mantuviera un control sobre la Internet a través de la administración indirecta del sistema de nombres de dominio, se crea la ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers)³ como autoridad responsable del manejo de la Internet en los asuntos técnicos, entre los cuales cabe destacarse la concesión de los nombres de dominio y las direcciones IP.

¹ Arpanet fue el inicio de lo que hoy conocemos como la Internet. Su nacimiento y desarrollo fue propulsado por DARPA (Department of Defense Advanced Research Project Agency), agencia del Departamento de Defensa de los estados Unidos de América, la cual trabajó con el apoyo del Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur en California.

² Realmente la IANA no es una entidad sino el conjunto de acciones operativas y funcionales que son desarrolladas por la ICANN. Lo anterior se desprende del contrato firmado el 9 de febrero de 2000 entre el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la ICANN en el cual se habilitó a esta última para desempeñar las funciones conocidas como IANNA.

³ En el “Management of Internet Names and Addresses” está compilado cómo fue el proceso de transmisión a la ICANN, del sistema de nombres de dominio. Esta información puede encontrarse en www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm.

Por lo tanto en la actualidad, la ICANN es la autoridad comprometida con la gestión de los nombres de dominio, las direcciones IP y el DNS (sistema de nombres de dominio)⁴ que pone en relación a unos y otras. Sin embargo, aunque es una entidad privada y sin ánimo de lucro, su actividad esta limitada por lo que establezca el departamento de comercio de los Estados Unidos en el sentido en que requiere de su consentimiento para alterar o delegar los TLDs (top level domain names) o modificar de manera sustancial las funciones de asignación de nombres de dominio. Esta situación de sujeción al Departamento de Comercio radica en que fué éste quien asumió la titularidad del servicio, la cual residía como se dijo anteriormente, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la cedió de forma limitada a la ICANN cuando se trató de privatizar el sistema, conservando la posibilidad de reasumirla en cualquier tiempo a su libre arbitrio. Lo anterior señala que el principal objetivo que incitó las quejas y presiones de otros gobiernos para desvincular la administración del sistema de los lineamientos establecidos por el gobierno norteamericano no fué completamente alcanzado.

Como asociación privada pero con funciones públicas, la tarea de la ICANN es mantener la estabilidad operacional del sistema de Internet, promover la competencia, lograr una amplia representación de las comunidades mundiales de la Internet y desarrollar las normativas adecuadas a su misión a través de procesos basados en el consenso

Para alcanzar tales cometidos, la ICANN ha delegado la administración de los nombres de dominio de primer⁵ y segundo⁶ nivel en autoridades a nivel mundial y

⁴ El DNS es un sistema que permite traducir de forma unívoca cada dirección IP en un conjunto de letras y signos llamados nombre de dominio de forma que a cada dirección IP le corresponde un solo nombre de dominio, y viceversa. Adicionalmente, el DNS también permite el funcionamiento del correo electrónico.

⁵ Los nombres de dominio de primer nivel son aquellos dominios genéricos de nivel superior de una dirección Internet. Consisten en una secuencia de letras que ha sido previamente establecida por la ICANN y que es atribuida a la dirección de Internet conforme la especialidad de la página. Ver infra.

regional a través de vínculos contractuales, pero siempre contando con la aprobación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. De esta forma, de ella dependen:

- Los registradores delegados; es decir, las entidades encargadas del registro de los nombres de dominio de segundo nivel dentro de cualquiera de los Dominios genéricos de nivel superior (en adelante entiéndase gTLD) que gestiona la organización. Esto demuestra que aunque es la autoridad que da centralidad el sistema de nombres de dominio, para facilitar la administración de éste, la ha delegado en diferentes organismos de nivel mundial, asunto que será señalado y explicado más adelante.
- Los organismos de solución de controversias; es decir, aquellas instituciones que han establecido las reglas, normas y procedimientos para solucionar conflictos. En el presente, son cuatro los organismos ante los cuales es posible adelantar un proceso relacionado con los nombres de dominio. Estos son: The World Intellectual Property Organization (WIPO), The National Arbitration Forum, The eResolution y The CRP Institute for Dispute Resolution.

1.2. LOS NOMBRES DE DOMINIO

El nombre de dominio es la terminología otorgada a una dirección IP (Internet protocol) de 24 caracteres que permite que la información se transmita de un computador a otro. Consiste en una frecuencia de números o letras organizados de manera sencilla para facilitar al usuario la asociación de la dirección IP con el nombre, marca o concepto de una empresa, persona u organismo⁷. Por

⁶ Los nombres de dominio de segundo nivel son las palabras o conjunto de letras que son obra o creación intelectual de quien solicita el registro de la página Web. Ver infra.

⁷ En la Anticybersquatting Protection Act de los Estados Unidos, se define el nombre de dominio de la siguiente forma. “The term domain means any alphanumeric designation which is registered with or assigned by any domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority as part of an electronic address on the Internet”.

consiguiente, a cada dirección IP le corresponde un nombre de dominio y por lo tanto, nunca habrá dos nombres de dominio iguales.

Como ejemplo para entender mejor el concepto, el nombre de dominio `ompi.int` es el que permite ubicar el sitio de la OMPI en la red mundial. Así, cuando se escribe www.ompi.int, el ordenador establece una conexión a través de la conversión de dicho nombre en una dirección numérica IP, con el ordenador de la OMPI y de esta forma, se accede a la página que se la ha atribuido a esta organización en el sistema.

1.3. ESTRUCTURA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

Las direcciones o nombres de dominio están estructuralmente compuestas por dos tipos de dominio: el dominio de primer nivel o TLD (top level domain) y el dominio de segundo nivel o SLD (second level domain); a su vez, los dominios de primer nivel están subdivididos en dominios genéricos o gTLD y específicos o ccTLD, los cuales (ccTLD) se refieren de un modo no muy adecuado a cada país en la medida en que sería más correcto identificarlos con un espacio territorial específico en razón a que existen territorios que aunque no son países tienen asignado un ccTLD. Este es el caso de la Antártica o Puerto Rico.

Específicamente, los dominios se explican de la siguiente manera:

El dominio de primer nivel es el primer término que de derecha a izquierda se encuentra en la dirección de la Internet. Consiste en un conjunto organizado de letras que previamente ha sido establecido como tal por la ICANN y el cual es atribuido en el registro a cada dirección, dependiendo de la especialidad de la página Web. Por lo tanto, estos dominios no son creación intelectual de la persona que está solicitando el registro del dominio.

En este grupo encontramos como dominios genéricos (gTLD) los siguientes: “.com”, “.net”, “.gov”, “.mil”, “.int”, “.org”, “.edu”, “.biz”, “.name”, “.pro”, “.info”, “.museum”, “.coop”, y “.aero”. De estos 14 dominios, 4 son abiertos (com, .net, .org y .info)⁸; es decir, pueden utilizarse por cualquier operador y los 10 restantes son cerrados; es decir, están reservados para que sean usados por determinadas instituciones.

Como dominios específicos (ccTLD) dentro de este mismo grupo de primer nivel se tienen 249 dominios de países o territorios más exactamente, los cuales utilizan una nomenclatura de dos letras. Así por ejemplo, Colombia se identifica con el dominio “.co”⁹; y un dominio atípico, el “.arpa”¹⁰ el cual se consagró para la infraestructura de Internet.

Cada dominio de primer nivel es el que dispone de las reglas y normas acerca de quién puede registrar un dominio de segundo nivel, cuál es el procedimiento para

⁸ “.com”, “.org”, “.net” y “.info” son dominios que no imponen restricciones respecto de las categorías de personas o entidades que los pueden registrar. “.edu” es para el registro de instituciones de educación superior de cualquier país. “.int” es para organizaciones establecidas en virtud de un tratado internacional entre Estados. “.mil” y “.gov” se reservaron para entidades del Gobierno Federal y del Ejército de los EE.UU. “.aero” para miembros de la comunidad global de aviación. “.coop” para cooperativas o entidades sin ánimo de lucro. “.museum” para identificar museos. “.biz” para actividades relacionadas con el mundo de los negocios. “.name” para personas o individuos. “.pro” para profesiones liberales o independientes.

Los dominios “.aero”, “.coop” y “.museum” son patrocinados lo cual indica que se regulan por normas establecidas por la entidad a la cual la ICANN le delegó la gestión de la administración. Los demás dominio se rigen por las normas de la ICANN.

⁹ La Universidad de los Andes, tras un convenio con Telecom y el ICFES, asumió la calidad de administradora del dominio “.co” por delegación efectuada por la ICANN. Sin embargo, la administración del dominio .co debe ser transferida al Ministerio de Comunicaciones por cuanto el artículo 2º de la Ley 1065 de 2000 estableció que “ la administración del registro de nombres de dominio .co es una función administrativa a cargo del Ministerio de Comunicaciones”

¹⁰ Este dominio fué creado en el año de 1985 con el propósito de ayudar con la transición de ARPANET a la INTERNET. Así, cuando el sistema de nombres de dominio inició su funcionamiento bajo el sistema de la INTERNET, todos los dominios de ARPANET fueron convertidos a la nueva estructura de los nombres de dominio a los cuales se les asignó al final, la sigla “.arpa”. En la actualidad, este es utilizado para registrar la asignación inversa de las direcciones de Protocolo Internet versión 4; es decir, encamina los datos a su dirección de destino. Para más información sobre el Protocolo Internet 4 consultar la página Web <http://www.geocities.com/SiliconValley/Bay/8259/parte2.html>.

registrarlo y cuáles dominios están permitidos. Así, en cada dominio de primer nivel, el registro es diferente. Por ejemplo, el dominio de primer nivel “.co” es administrado por la Universidad de los Andes como entidad autorizada por la ICANN para realizar tal función y por lo tanto, es este organismo quien determina las normas y procedimientos para el registro de los dominio de segundo nivel bajo el dominio de primer nivel “.co”. En este sentido, cada una de las autoridades encargadas del registro de primer nivel, está en la libertad de crear subdirectorios, lo que hace que entre el dominio del primer nivel que administran y el segundo nivel que registran, existan otros términos catalogados como subdirectorios que permiten ampliar el registro en el dominio de primer nivel de ese territorio.

Ahora bien, la organización funcional de los nombres de dominio no determina la conectividad y presencia mundial en la red en tanto la ubicación de un nombre de dominio en un dominio genérico como en uno específico otorga acceso mundial y generalizado en la Internet. La utilidad y justificación de dicha organización de los dominios genéricos radica en que se amplía la posibilidad de registro del mismo nombre de dominio de segundo nivel, en diferentes dominios de primer nivel, situación que a su vez amplía las posibilidades de la presencia en Internet.

En lo que concierne al registro de un dominio territorial, para realizarlo no es necesario pertenecer a dicho territorio. Esto demuestra dos aspectos destacables en cuanto a dicho registro: por un lado, el registro bajo un dominio específico de un país o territorio facilita la ubicación de las páginas en ese país o territorio; por el otro, permite tener tantas páginas como territorios existan bajo el mismo dominio de segundo nivel.

El dominio de segundo nivel es el término segundo de derecha a izquierda que se encuentra en el nombre de dominio. Es una creación intelectual de quien solicita el nombre de dominio. Utilizando un ejemplo, si tenemos www.postobon.com, es el

término postobón el dominio de segundo nivel. Este dominio se ha constituido en un valioso activo para la empresa

Sintetizando lo expuesto anteriormente, tanto en los dominios de primer nivel como en los de segundo nivel se alcanza cobertura mundial pues ambos son dos niveles paralelos que siempre irán juntos pero nunca se tocarán o contactarán; es decir, el mismo nombre de segundo nivel podrá estar presente en el primer nivel general como en el territorial y podrán pertenecer a la misma persona o a diferentes personas. La razón que justifica lo anterior es que los dominios de segundo nivel están administrados de manera independiente por las autoridades de registro designadas para tal efecto en el plano nacional, por la ICANN.

1.4. NATURALEZA JURÍDICA

Uno de los asuntos más cuestionados y debatidos en relación con los nombres de dominio ha sido el relativo a su naturaleza jurídica en tanto existen diversas posiciones, catalogándolos unas, como marcas; otras como nuevas formas de identificación de actividades y otras, como una nueva categoría de la propiedad industrial.

En virtud de lo anterior, para establecer y determinar la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, se hará un breve recuento de las razones expuestas por cada una de estas teorías para fundamentar su posición y se proseguirá con un análisis de las funciones que éstos cumplen dentro del ámbito en el que operan y del modo de registro al que están sujetos.

1.4.1. Teorías acerca de la naturaleza de los nombres de dominio

Las primeras teorías que se ocuparon del estudio de la naturaleza de los nombres de dominio, llegaron a establecer que éste podía identificarse con una marca comercial para todos los efectos. La razón de tal identificación residía en la función que los nombres de dominios desempeñaban en la red, entendida ésta, como la de atraer público y ofrecer publicidad respecto de bienes o servicios los cuales eran claramente diferenciados de los bienes y servicios ofrecidos por otros comerciantes en la red. Dicha función se correspondía con la desempeñada por las marcas como derecho de la propiedad intelectual.

Además, la mayoría de los nombres de dominio coincidían con marcas comerciales lo que permitía establecer mayor conexidad entre los dos conceptos, identificándolos completamente. Esta coincidencia se debía a que los usuarios de la Internet que necesitaban un sitio en ésta, para ofrecer sus bienes o servicios, registraban como nombre de dominio el signo distintivo que mayor acogida tenía dentro del público consumidor, el cual en la mayoría de los casos, era la marca comercial. Esto le aseguraba al comerciante una visita constante a su página Web en tanto las personas con sólo mirar la marca, la asociaban al espacio identificado con el nombre de dominio.

Como consecuencia de tal identificación, eran aplicables a los nombres de dominio, las normas y leyes relativas a las marcas, lo cual era inadmisibles tanto para los nombres de dominio que se correspondían con marcas, como para los que no tenían una identificación marcaria¹¹.

Los problemas dogmáticos que presentaron éstas teorías tuvieron sus orígenes en el error conceptual que implica identificar un nombre de dominio como una marca.

¹¹ Ver infr. Pagina 10.

Las razones para afirmar dicha equivocación residen en que primero, hay que considerar que no todo nombre de dominio corresponde a una marca comercial o deba corresponder a ésta. Por lo tanto, existen nombres de dominio que no tienen relación alguna con una marca, situación que fundamenta el por qué a los nombres de dominio no les sea aplicable la misma normatividad de las marcas. La coincidencia de un nombre de dominio con una marca comercial no es una razón para afirmar que ambas categorías jurídicas son idénticas; dicha correspondencia es sólo una razón para afirmar que quién tiene una marca comercial, puede utilizarla como nombre de dominio para identificar los bienes que esta marca representa, en un espacio denominado la Internet. Sin embargo, hay quienes no siendo titulares de una marca, la registran usándola como nombre de dominio, lo que supone una violación de los derechos conferidos por las marcas según el sistema y las leyes marcarias¹².

Una segunda razón consiste en que la naturaleza del sistema de registro de marcas es notablemente diferente a la de los nombres de dominio, debido a que la protección que otorga el registro del bien inmaterial, marca, se circunscribe al territorio donde la autoridad que concedió el registro, tiene la atribución de concederlo, y por tanto, la pretensión de hacer valer extraterritorialmente dicho derecho marcario equivaldría a una extralimitación indebida de los efectos jurídicos de éste, los cuales fueron conferidos por el país o países donde se obtuvo el registro.

En tercer lugar, aunque la finalidad que se persigue al crear una marca o un nombre de dominio es la de identificar y diferenciar productos o servicios, el medio a través del cual buscan cumplirla o por medio del cual se hace uso del signo es diferente. Los nombres de dominio sólo tienen existencia operativa dentro del sistema de la Internet; por lo tanto, su función diferenciadora se circunscribe a este espacio virtual. Las marcas, por el contrario cumplen su papel identificador dentro

¹² Ver infra. Capítulo de conflicto entre marcas y nombres de dominio.

de un espacio real. Ambos espacios al ser diferentes, poseen características que en materia regulatoria impiden que sean aplicables a los nombres de dominio, las leyes sobre marcas. Por ejemplo, muchas de las prohibiciones absolutas¹³ que impiden registrar una marca, no son aplicables a los nombres de dominio. Así mismo, los principios de territorialidad y especialidad que son fundamentales en el sistema de marcas, son ajenos al sistema de nombres de dominio¹⁴.

Por las reflexiones realizadas respecto del error conceptual que implica asimilar un nombre de dominio a una marca, se desprende que tanto los unos como las otras, poseen una entidad jurídica diferente y por consiguiente, que a los nombres de dominio no les sea aplicable la legislación sobre marcas.

Atendiendo a la imposibilidad de asemejar un nombre de dominio a una marca, surgieron otras teorías centradas en la finalidad intrínseca del nombre de dominio como identificador en la Internet, como “identificador de actividades”¹⁵, las cuales pueden o no ser de contenido económico. Con fundamento en esta teoría puede decirse que los nombres de dominio no sólo pueden llegar a identificar bienes o servicios que son identificados por medio de marcas, sino que también pueden identificar otros derechos inmateriales tales como denominaciones de lugares, empresas multinacionales, entidades gubernamentales, nombres de personas, nombres comerciales entre otros.

Como se sabe, “ la enorme ventaja de una red como la Internet, es que permite el acceso de particulares o usuarios a espacios en uso de determinados titulares dentro de los cuales es posible encontrar todo tipo de contenidos(...) A esos

¹³ Ver infra. Capítulo del sistema de marcas.

¹⁴ Ver infra. Capítulo del sistema de marcas

¹⁵ ERDOZAIN, José Carlos. Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en Internet, Editorial Tecnos, 1º edición, Madrid 2002, página 162.

espacios les denominamos sitios o página Web”¹⁶. Para que la persona titular de un espacio Web pueda estar presente en la red, necesita una identificación. Esta identificación es el nombre de dominio, el cual es único.

Ahora bien, conectando lo anteriormente dicho con lo expresado anteriormente sobre el papel intrínseco del nombre de dominio como “identificador de actividades”, es usual que las empresas registren como nombre de dominio, su denominación social, su nombre comercial o alguna marca de cual son titulares con el objetivo de garantizar la fácil identificación por medio del nombre de dominio elegido; y que los consumidores podrán acceder al espacio en la red con sólo pensar en la marca o nombre comercial.

Así, la notoriedad de los signos distintivos de una empresa, es la principal razón por la que éstos son utilizados actualmente en la red por los titulares de los mismos, como nombres de dominio.

Considerando lo expuesto acerca de las teorías que explican la naturaleza de los nombres de dominio, pueden éstos catalogarse como signos distintivos diferentes de otros como las marcas, nombres comerciales, enseña comercial etc.; es decir, son entidades que diferencian servicios, productos, personas, empresas dentro de un espacio determinado y especial denominado la Internet, y que son diferenciables de otros signos que también identifican servicios, personas, productos, empresas en espacios diferentes al virtual.

¹⁶ Ibidem, página 162.

1.4.2. Funciones de los nombres de dominio

Desde la creación de la Internet y para facilitar la interconexión de los ordenadores, los nombres de dominio han cumplido con una función técnica debido a que un nombre de dominio constituye una dirección IP alfanumérica la cual permite localizar e individualizar los diferentes ordenadores conectados en la red; es decir, actúa como un código de acceso a los diferentes servicios ofrecidos en la red. La tecnicidad de esta función radica en que agiliza la utilización del sistema de redes interconectadas ya que para un usuario de ésta, es mucho más fácil recordar un nombre de dominio que una secuencia organizada de números (dirección IP) que lo conecte con el lugar que busca.

Adicional a lo anterior, los nombres de dominio se caracterizan por el propósito de ser un mecanismo de ubicación o localización en un espacio determinado denominado la Internet; esto es, actúan como el medio a través del cual una persona, sea natural o jurídica, un producto o un servicio adquieren presencia en la red. En otros términos, en la medida en que la dirección IP está representada por un nombre de dominio, el cual no es más que una ubicación en la red como espacio de naturaleza privada y cuyo objetivo es la interconexión a nivel global de los diferentes ordenadores, ese nombre atribuido a esa dirección es el que garantiza la manifestación en la Internet.

Complementando las dos funciones expuestas líneas arriba, los nombres de dominio también se caracterizan por servir como herramienta de identificación; esto es, permiten identificar al titular de una página Web en la red, especificando sus productos o servicios ofrecidos. Es esta función diferenciadora la que permite utilizar el nombre de dominio como:

- Nombre social: si la finalidad del nombre de dominio es únicamente identificar a una persona natural o jurídica y brindar información.

- Marca: si el nombre de dominio es utilizado para publicitar y ofrecer productos o servicios de una persona natural o jurídica.
- Nombre comercial: si el nombre de dominio se usa con el propósito de identificar a un empresario en la Web y promocionar sus servicios o productos.
- Rótulo de Establecimiento: si el nombre de dominio es utilizado para identificar físicamente el lugar virtual en el que se encuentra el empresario y es posible contactarlo.
- Título de obra: sí el nombre de dominio es utilizado para identificar, publicitar y ofrecer acceso directo al texto de cierto periódico, revista, programa de ordenador u otra obra intelectual.

Es en este punto, en el de la identificación, donde se produce un roce con los derechos de propiedad intelectual, especialmente con las marcas. Quien opera en la Internet, tiende a registrar como nombre de dominio su signo distintivo más característico, sea el nombre comercial, la marca o la denominación social, pero no por esto se infiere que los nombres de dominio son identificables a cada uno de los derechos de propiedad industrial conocidos; si bien ellos comparten características comunes, cada uno tiene ciertas especificidades que los hacen una institución única del derecho.

Señaladas las funciones que cumplen los nombres de dominio en la red, continuar explicando el sistema de registro será de gran utilidad para concluir sí la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, es la misma que poseen los derechos de propiedad industrial o si ésta es de otra índole. Sin embargo, si queda claro que los nombres de dominio, al igual que los demás derecho de la propiedad industrial, son signos distintivos.

1.4.3. Registro

El registro de los nombres de dominio, el cual es ejecutado por la autoridad encargada de realizarlo en virtud de una delegación hecha por la autoridad mundial encomendada para la administración del sistema, es procedente en cualquiera de los dominios de primer nivel. Obtenido el registro, el usuario adquiere una ubicación en el ciberespacio la cual no podrá ser utilizada por otra persona para identificarse en ese mismo primer nivel, lo cual no obsta para que ese mismo dominio sea registrado en otro dominio de primer nivel.

Este registro se caracteriza por ser de tipo administrativo al que las leyes nacionales no le han conferido eficacia constitutiva de derechos de propiedad¹⁷.

Además, es un registro ajeno a los principios de territorialidad y especialidad propios del sistema de marcas en tanto su vigencia es a nivel mundial y no para un territorio específico; y por cuanto el registro de un determinado dominio opera sin tener en cuenta criterios relacionados con el tipo de productos o servicios a los que éste se está refiriendo.¹⁸

Una vez el registro ha sido aceptado, cabe preguntarse qué derechos confiere a quien lo obtiene; esto es, cabe preguntarse si quien registra un nombre de dominio tendrá la posibilidad de oponer su derecho frente a terceros que quieren realizar el mismo registro; si debido a la posibilidad de oponer el registro puede hablarse de un derecho de propiedad sobre el nombre de dominio.

¹⁷ Ver inf. Página 15 y siguientes.

¹⁸ El registro en el sistema de marcas opera bajo la clasificación de Niza la cual establece 46 categorías de productos o servicios para hacer el registro de una marca. Por lo tanto, quien solicita el registro de una marca, debe seleccionar en cuál o cuáles categorías deseen que su marca sea protegida. De ahí, la especialidad del registro.

Una vez se obtiene el registro, su titular adquiere la posibilidad de oponer su derecho frente a terceros en razón a que el registro de los nombres de dominio opera bajo el postulado: “first come, first served”, el cual significa que el primero en solicitar el registro será quien se aprovechará de éste. ¿Puede esta oposición concebirse como un ejercicio del derecho de propiedad? Para hablar del derecho de propiedad sobre un bien y predicar que éste se tiene sobre una cosa, se requiere haber adquirido ese bien o cosa conforme a un modo sancionado por la ley y tener sobre el mismo, las facultades de uso, goce y disposición.

La ley colombiana establece en el artículo 673 del Código Civil, los diferentes modos¹⁹ de adquirir el dominio de un bien. Igualmente, en el artículo 669 del mismo estatuto, define lo que es el dominio²⁰. Respecto a los bienes incorporeales como los son los bienes de la propiedad intelectual y los nombres de dominio, el artículo 664 del estatuto civil colombiano dispone “las cosas incorporeales son derechos reales o personales”; en el mismo sentido, el artículo 665 decreta que el “derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto de determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca...”.

Atendiendo a lo estipulado en los citados artículos y considerando las preguntas anteriormente descritas, se determinará si realmente puede hablarse de un derecho de propiedad sobre los nombres de dominio o si el derecho que se tiene al ser titular de uno de ellos es de otra categoría jurídica.

El modo como se adquiere un nombre de dominio es por asignación, la cual, como se ha establecido anteriormente, es realizada por la autoridad determinada por la

¹⁹ Artículo 673 del Código Civil Colombiano: “Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción...”.

²⁰ Artículo 669 del Código Civil Colombiano: “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad”.

ICANN para que efectúe tal labor. Como es evidente, la asignación no es un modo sancionado por la ley para adquirir el dominio de un bien.

Cuando se es asignado un nombre de dominio, quien es titular de éste, puede usarlo como identificador y ubicador en el espacio de la Web, oponiéndose a futuros registros bajo nombres idénticos; igualmente, puede gozar de los beneficios que dicha identificación y ubicación le proporcionan. Sin embargo, no está en la facultad de disponer libremente de él en razón a que es la autoridad encargada de conferirlos, quien dispone libremente de ellos asignándolos y reasignándolos cuando el titular deja de pagar el dinero de la renovación. Lo anterior nos lleva a inferir que quien es titular de un nombre de dominio, no por este hecho, tiene el derecho de propiedad sobre el mismo.

Para entender y explicar con mayor detalle lo anterior las siguientes razones son herramientas útiles.

En primer término, cuando un usuario obtiene el registro, debe pagar una tarifa para mantenerlo vigente. Esto significa que el espacio en Internet expira y al no ser renovado a través del pago de la tarifa, la autoridad encargada del registro puede otorgar a otra persona ese nombre, previa solicitud y pago de la respectiva tarifa. Por tanto, la oponibilidad del derecho que tiene el titular de un nombre de dominio está sujeta a mantener el nombre de dominio vigente por medio del pago de una tarifa. Si existiese un derecho de dominio, es decir, un derecho real entendido como el derecho que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona, este no tendría por qué depender del pago de la renovación y por tanto, cada titular podría disponer libremente del nombre de dominio tal y como lo establecen los artículos 665 y 669 del Código Civil.

Esto nos indica, que los derechos que se obtienen con el registro son los de uso y disfrute del dominio, los cuales son derechos temporales sujetos a la renovación

que sólo brindan la posibilidad al usuario de ser ubicado e identificado en la red. La disposición de los nombres de dominio, entendida ésta como atributo que caracteriza y diferencia el derecho de propiedad de los derechos personales como el que nace del contrato de arrendamiento, no está en cabeza de quien es titular del mismo sino en la autoridad encargada de su administración quien puede, o bien dejarlos en el sistema de nombres de dominio o extinguirlos cuando considere que no prestan el servicio requerido.

Para algunas personas, el fundamento para establecer que no se adquiere un derecho de propiedad sobre los nombres de dominio proviene del documento RFC-1591²¹. La razón que se aduce para fundamentar la anterior radica en la siguiente expresión contenida en el documento: "Aspectos como "derechos" y "propiedad" del dominio no son apropiados. Es más apropiado hablar de "responsabilidades" y "servicio" a la comunidad."²² Sin embargo, esta interpretación de este apartado es incorrecta en virtud a que lo que se quiere significar con ella es que los nombres de dominio de primer nivel, los cuales son bases de datos o direcciones donde se registran los demás nombres de dominio, no son apropiables por los particulares. Sólo la ICANN, en su calidad de autoridad del sistema de nombres de dominio, es la única que puede disponer de ellos.

Complementando lo anterior y para el caso de Colombia, se tiene que la resolución 01455 de 1º de octubre de 2003, por medio de la cual se regula la administración del sistema de registro de dominio en Colombia, estableció en el título 2, capítulo 3, las condiciones de uso de los dominios instituyendo en el

²¹ El RFC 1591 de marzo de 1994 es la circular denominada "Domain Name System Structure and Delegation". Dicho documento fué elaborado por Jon Postel, uno de los creadores y promotores de la Internet. Constituye el eje central del sistema de nombres de dominio. Contiene información acerca de la estructura de los nombres de dominio de nivel superior y la administración de los mismos. Así, esta norma, es la que rige la inscripción de los nombres de dominio genéricos y los territoriales. Se puede consultar en la Página Web. <http://www.rfc-es.org/rfc/rfc1591-es.txt>

²² Numeral 3º, apartado número 2, párrafo 3 del documento RFC1591.

numeral 4.3: “ El registro que NIC-COLOMBIA²³ haga de un nombre de dominio, reconoce el derecho de los titulares al uso, goce y disfrute del mismo, sin que por lo anterior se entienda la transmisión de derecho alguno de propiedad”.

En segundo término, el contrato que se celebra cuando se adquiere por medio del registro un nombre de dominio, es un contrato que por sus características, podría asemejarse a un contrato de arrendamiento²⁴, el cual no es un modo que otorgue la propiedad del bien sobre el que recae el contrato como ya se determinó anteriormente.

Ese registro se debe mirar como un contrato bilateral que establece las siguientes obligaciones para las partes: por un lado, el administrador adquiere unas obligaciones de hacer, cuales son la de asignar al solicitante un nombre de dominio, publicar y divulgar la asignación a toda la comunidad de la Internet; y una obligación de no hacer consistente en no asignar el mismo nombre de dominio a otro usuario de la red; por el otro lado, el solicitante adquiere la obligación de pagar un precio por la asignación e igualmente, pagar cada cierto tiempo otro monto más para que opere la renovación automática del registro.

Todo lo planteado hasta el momento son razones que, por un lado, justifican el concebir el derecho que concede el registro de los nombres de dominio, no como un derecho de propiedad en razón a que no existe un derecho de disposición sobre los mismos; y por el otro lado, permiten concluir que la naturaleza jurídica de los nombres de dominio consiste en ser un signo distintivo que otorga los derechos de uso y disfrute de éste en un espacio virtual denominado red.

²³ NIC COLOMBIA es la sigla que identifica al Ministerio de Comunicaciones o a la entidad encargada por éste para la administración del dominio “.co”. Nota fuera de texto.

²⁴ El código civil Colombiano define el arrendamiento en el artículo 1973 así: “el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado.

2. LAS MARCAS

2.1. SISTEMA DE MARCAS

El sistema de marcas se define como el conjunto de mecanismos a través de los cuales se otorga protección jurídica, dentro de un ámbito territorial definido y por parte de una autoridad competente dentro de ese espacio, a los signos distintivos denominados marcas.

Como se puede apreciar, el sistema se caracteriza por carecer de una autoridad a nivel mundial que otorgue el registro; cada país cuenta con una autoridad pública que se encarga de la concesión de éste. Por consiguiente, el derecho que se otorga al titular de la marca tiene validez en el ámbito del territorio donde dicha autoridad tiene la facultad de adjudicar el registro.

Sin embargo, por medio de acuerdos regionales de integración como la Comunidad Andina de Naciones²⁵ o la ratificación por parte de los países de tratados internacionales como el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, la protección otorgada por la autoridad competente puede circunscribirse a un ámbito territorial más extenso que aquel en el cual, en un principio, ésta tiene competencia. Dicho de otro modo, a fin de evitar el registro de una marca en cada uno de los países donde se quiere obtener la protección de ésta, la OMPI administra un sistema internacional de registro de marcas cuyo fundamento son el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. Así, una persona

²⁵ La Comunidad Andina, integrada por Colombia, Perú y Ecuador tiene un régimen común de propiedad industrial aprobado por la Decisión 486, la cual se encuentra vigente desde el 1º de diciembre de 2000. Esta norma adecuó dicho régimen a lo establecido en el acuerdo ADPIC, el cual establece los aspectos relacionados con los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los cuales fueron aprobados por la OMNC en la Ronda de Uruguay.

que tiene un vínculo jurídico con un Estado que ha ratificado uno o ambos tratados, puede hacer extensiva la protección otorgada por el registro nacional, a alguno o todos los demás estados que son parte en los tratados.

Para el caso de Colombia en relación con el Arreglo de Madrid, aún no existe la ratificación de dicho tratado, por lo que un ciudadano colombiano que desee obtener la protección en alguno de los países que no hacen parte de la Comunidad Andina, deberá adelantar el registro de su marca en cada una de las oficinas regionales de cada país.

La normatividad que regula el sistema de marcas en Colombia es la Decisión 486 de 2000, la cual si bien no consagra, como sí lo hace el Arreglo de Madrid, la posibilidad de extender el registro otorgado en un país a los demás países de la unión, contempla el denominado derecho de preferencia o prioridad en relación con el registro de marcas. Este derecho, estipulado en el artículo 9º de la Decisión 486 de 2000 significa que realizada una primera solicitud de registro de marca ante una de las autoridades de uno de los estados de la comunidad, quien la solicita podrá, dentro de un periodo de 6 meses, formular una solicitud de protección de marca en cualquiera de los demás estados, la cual se considerará presentada el mismo día en que se radicó la primera solicitud de registro. Por tanto, las solicitudes posteriores de protección de la marca, presentadas ante uno de los otros países de la Comunidad Andina, tendrán prioridad sobre las que se presenten por otras personas en esos países, durante el lapso de los 6 meses contados desde la primera solicitud y que versen sobre dicha marca.

En materia de autoridades, la Superintendencia de Industria y Comercio²⁶ es la encargada de conceder el registro en Colombia.

²⁶ La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio es el área encargada de tramitar la solicitud de registro de marcas en Colombia. El procedimiento para adelantar el trámite se encuentra en la disponible en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de la propiedad Industrial.

2.2. EL CONCEPTO DE MARCA

El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 preceptúa que “a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De esta forma, es el concepto diferenciación el que caracteriza la definición de marca, el cual permite que a partir de la percepción por cualquiera de los órganos de los sentidos, los productos o servicios ofrecidos por un comerciante sean identificados y catalogados como diferentes a los ofrecidos por otro comerciante en el tránsito comercial.

La exigencia de diferenciación es lo que la jurisprudencia ha denominado función distintiva de la marca²⁷, la cual evita que se presente toda posibilidad de confusión entre el público consumidor. Sin embargo, la función de diferenciación fundamentada en el origen empresarial de los productos o servicios se ha ido matizando con el desarrollo del derecho de marcas debido a que la marca solía ser el común denominador bajo el cual se conocían en el mercado, los productos o servicios ofrecidos por un comerciante. Pero con el desarrollo del derecho de cesión de marcas, la marca ya no garantiza a los consumidores el origen o la fuente empresarial de los productos o servicios que diferencia en tanto su cesión desconecta el producto o servicio de su origen y por consiguiente, productos o servicios bajo el mismo signo marcario, pueden corresponder a empresas diferentes que bajo el esquema de la cesión obtuvieron el derecho a utilizar la marca que estaba siendo utilizada por otro empresario en un tiempo anterior.

²⁷ VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto, Instituciones de Derecho Comercial. 3º edición. 1998. página 423.

Atendiendo a lo señalado en los dos párrafos anteriores, “la marca constituye un bien inmaterial en sentido propio, autónomo²⁸, sobre el que recae un derecho de exclusiva, cuya finalidad se encuentra en la necesidad de diferenciación de las ofertas empresariales realizadas en el tráfico comercial”²⁹. Su utilidad como bien inmaterial viene dada por su capacidad para diferenciar los productos o bienes “al representar en la mente del consumidor una determinada calidad del producto o servicio promoviendo la decisión de adquirir este o aquel producto o servicio, jugando un papel primordial en la competencia empresarial”³⁰.

La conceptualización de la marca nos lleva a hablar de las funciones que ésta cumple en el tráfico comercial. A continuación, una exposición de las funciones que la marca cumple en el comercio de bienes y servicios nos será de utilidad para establecer cuál es el punto de roce con los signos distintivos, nombres de dominio.

2.2.1. Funciones de las marcas

Las marcas, además de diferenciar productos y servicios en el mercado, cumplen también una función publicitaria y una función de garantía de los productos o servicios que ella representa.

La función publicitaria de la marca hace alusión a la aptitud de ésta para dotar al producto o servicio que diferencia, de una capacidad comunicativa que permita transmitir un conocimiento al público de aquello que la marca representa,

²⁸ La autonomía de la marca hace referencia a lo expresado acerca de la independencia de la marca en relación con la empresa que fabrica o produce el producto diferenciado bajo el signo marcario.

²⁹ MARTÍNEZ GUTIERREZ, Ángel, La Marca Engañosa, Estudios de Derecho Mercantil, Editorial Civitas, 1º edición, 2002, página 38.

³⁰ Página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

facilitando la distinción de los contenidos de los productos o servicios que para el público son relevantes y que le permiten satisfacer sus necesidades.

En relación con la función de garantía, la cual está estrechamente vinculada con la función de publicidad, en tanto ambas permiten que no se presenten errores o confusiones en el público consumidor al comunicar los contenidos que la marca representa a los productos o servicios por ella diferenciados, hay que anotar que es la función de garantía aquella que asegura la veracidad de la información suministrada y permite que los consumidores transmitan a todos aquellos productos o servicios que diferencian bajo la misma marca la información que ésta otorga respecto a calidades y certificaciones de aquellos. Así, conforme lo expresado, la marca ofrece una garantía de calidad en tanto todos los productos o servicios identificados bajo un mismo signo marcario, están amparados por unos parámetros de calidad, representados por la marca.

Ahora, de las anteriores funciones otorgadas a las marcas, es la función de diferenciación la que propicia el conflicto con los nombres de dominio debido a que éstos también cumplen un papel de diferenciación de productos o servicios ofrecidos por medio de páginas Web, conflicto que será tratado en el capítulo siguiente.

2.3. ESTRUCTURA DE LAS MARCAS

Cuando se analiza toda ley de marcas, la protección del público consumidor y la defensa de las prácticas comerciales sanas son los objetivos que orientan dicha reglamentación. Así, la evolución del derecho marcario junto con los objetivos perseguidos por éste, han terminado incluyendo dentro del ámbito de protección marcaria, signos distintivos cuya protección como marca era impensable en años pasados. Por lo tanto, ahora la pregunta que surge es la relativa a si es protegible todo signo distintivo creado. Aunque son múltiples las opciones para crear un

signo distintivo que sea protegible por el derecho marcario, existen exclusiones legales³¹ a fin de garantizar los objetivos del derecho marcario mencionados anteriormente.

Tradicionalmente, las “figuras” y “denominaciones” han sido el objeto principal de protección de las leyes marcarias. Sin embargo, nuevos elementos se han ido incluyendo bajo la protección de las leyes de marcas, los cuales ya no consisten en letras, palabras, dibujos o números. Así, los colores, olores, sabores, sonidos y formas han entrado a ser protegibles como marcas.

³¹ La decisión 486 de 2000 establece en su artículo 135 las exclusiones. Artículo 135: No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

La Decisión 486 de 2000, establece que la marca puede consistir en una combinación de letras, números o palabras; igualmente puede consistir en dibujos, símbolos, signos tridimensionales como la forma de empaque o en sonidos o signos auditivos, olores, colores o aromas que cumplan con la característica diferenciadora³².

En la misma dirección, establece cuándo un signo no puede registrarse como marca³³, para lo cual se apoya en razones internas respecto de la estructura del mismo o por razones externas, esto es, que tienen que ver con derechos marcarios constituidos con anterioridad y a favor de terceros.

Sin embargo, las posibilidades de encontrar una marca que cumpla con el elemento de la diferenciación son casi ilimitadas.

Categorizando las marcas, se tiene que éstas pueden ser individuales, las cuales son aquellas que identifican el origen comercial de los bienes y servicios de un comerciante; también pueden ser colectivas, las cuales consisten en “todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”³⁴. Igualmente dentro de la categoría de marca colectiva, “las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes”³⁵. Finalmente, está la marca de certificación, la cual es

³² Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

³³ Artículo 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

³⁴ Artículo 180 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

³⁵ Artículo 181 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

concedida a un producto o servicio después de haberse verificado en él, la satisfacción de ciertas normas de calidad³⁶.

La diferencia entre la marca de certificación y la marca colectiva es que la última sólo puede ser usada por un grupo específico de empresas mientras que la de certificación puede ser utilizada por todo aquel que satisfaga los requisitos establecidos por la marca, independientemente de su pertenencia a un grupo específico.

2.4. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MARCAS

A diferencia de los nombres de dominio, la naturaleza jurídica de las marcas no es un asunto actualmente debatido y a éstas se les considera como un derecho de la propiedad intelectual, exactamente de la propiedad industrial.

Como consecuencia de lo anterior, quien sea el propietario de la marca posee el derecho exclusivo de utilizarla como mecanismo identificador de sus bienes y servicios en el tránsito jurídico; o de autorizar a otro para que la use, recibiendo como contraprestación, un pago.

Adicionalmente, adquiere el derecho de prioridad, “consistente en que presentada la primera solicitud de registro ante la oficina nacional competente de un país miembro³⁷ o de uno que conceda un tratamiento recíproco a nuestro país, tiene prioridad por seis meses a partir de la presentación de la misma para solicitar el registro en cualquiera de los países miembros del acuerdo, siempre y cuando, eso sí, no pretenda la aplicación a productos o servicios distintos o complementarios.

³⁶ Artículo 185 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

³⁷ Este derecho de prioridad está consagrado en el régimen de marcario de la Comunidad Andina de Naciones por lo que “país miembro” debe entenderse como aquel que pertenece a ella.

El efecto de este derecho o privilegio consiste en que se entiende presentada la otra solicitud el día de presentación de la primera en el país de origen³⁸.

En relación con los terceros, el derecho consiste en que se puede actuar en contra de ellos cuando, sin consentimiento del titular de la marca, éstos realizan actos de uso o aplicación de la marca en sectores de productos o servicios iguales o similares a aquellos en donde el titular de la marca la tiene registrada, causando confusión en el público y perjudicando al dueño de la misma. Lo anterior se encuentra regulado en el artículo 155³⁹ de la Decisión 486 de 2000.

La forma como se adquiere el derecho de uso exclusivo y los demás derechos explicados en este aparte, es a través del registro de la marca en una de las oficinas competentes. El artículo 154⁴⁰ de la Decisión 486 de 2000 establece lo anterior.

Como se indicó, es a través del registro de la marca como nace la protección de ésta y es posible hacer efectivo cada uno de los derechos mencionados anteriormente.

³⁸ VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto, Instituciones de Derecho Comercial. 3º edición. 1998. página 424.

³⁹ Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

⁴⁰ Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

2.5. REGISTRO

El sistema de registro de marcas se caracteriza en muchos países por dos elementos: la territorialidad y la especificidad.

2.5.1. Territorialidad del registro de una marca

La territorialidad del registro de una marca se refiere a que éste sólo otorga protección en un ámbito espacial preciso sobre el cual la autoridad encargada de hacer el registro, tiene la facultad para concederlo. Por lo tanto, es un registro nacional que, en principio, como se dijo, no otorga protección en el exterior, por lo que si se quiere obtener ésta, será necesario acudir a las oficinas encargadas de tal tarea en cada país en el que se desee proteger la marca. Sin embargo y como se explicó al inicio de este capítulo, la existencia de tratados internacionales y su ratificación por parte de los Estados, ha permitido la protección extraterritorial de las marcas, con la consecuencia de que el titular de éstas pueda interponer acciones de oposición frente a registros de marcas que ostenten características que no permitan una clara diferenciación de los bienes o productos que están representando. Con estas acciones de oposición, se garantiza la protección de las marcas en una esfera más amplia.

Esto nos lleva a un punto importante y es el relativo a la protección. Para que ésta sea procedente desde el derecho de marcas es necesario que exista un registro previo de la marca. Obtenido ese registro, nace la protección, la cual se garantiza una vez la interposición de una acción de oposición es aceptada como procedente. Así las cosas, sin registro la marca puede subsistir en el comercio pero no gozará de la protección del derecho marcario y por tanto, no podrá ejercerse acción alguna de oposición.

2.5.2. Especificidad del registro de la marca

La especificidad del registro alude a que éste se debe efectuar en alguna o algunas de las categorías establecidas en la Clasificación de Niza⁴¹, lo cual indica que éste no opera para todos y cada uno de los bienes y productos. Así, si una marca no está protegida en una de las clases de la convención y existe solicitud de registro de otra, igual o semejante a aquella que ya está protegida pero esa solicitud es en esa categoría donde no había registro, éste será posiblemente procedente en virtud a esta especificidad.

Ahora, una vez obtenido el registro en el territorio o territorios donde se solicitó éste y en las categorías elegidas conforme los parámetros otorgados por la clasificación de Niza, nace la protección, la cual para Colombia, es de 10 años prorrogables por lapsos iguales de manera indefinida.

2.6. ARTÍCULO 155 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000

Para hacer conexión con el tema de los nombres de dominio, en el artículo 155 literal D de la Decisión 486 de 2000 se establece el derecho que tiene el titular de una marca a impedir que un tercero sin su autorización, utilice un signo idéntico o

⁴¹ Es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. Nació en virtud del un tratado multilateral denominado El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957 y que es administrado por la OMPI.

Esta compuesta por una lista en la que se consignan alrededor de 10.000 partidas relativas a productos y 1.000 partidas relativas a servicios.

La utilización de la clasificación por cada una de las oficinas competentes para la realización del registro de una marca permite la presentación de solicitudes haciendo referencia a un solo sistema de clasificación. Esto permite la simplificación en la presentación de solicitudes en la medida en que los productos y servicios a los que se aplica una marca estarán clasificados de forma igual en cada uno de los países que haya adoptado esta clasificación.

similar a la marca. Ese signo al que hace alusión dicho artículo podría ser un nombre de dominio.

El artículo establece:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

...

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión;...”

Este artículo es la base legal sobre la cual se estructura el problema entre los nombres de dominio y las marcas en la medida en que al ser ambos conceptos signos distintivos, pero regidos bajo un sistema diferente, es posible que se registre como nombre de dominio y bajo los mecanismo establecidos por su sistema, una marca que previamente ha sido registrada conforme los lineamientos del sistema marcario. Así, ese nombre de dominio que a la vez es una marca, puede estar causando la confusión referida en dicho artículo por cuanto el público podría establecer una conexión entre el dueño de la marca y el del nombre de dominio identificándolos como uno mismo, cuando en realidad son dos sujetos diferentes.

Esto señala que aunque el sistema de marcas consagra la prohibición de forma expresa de no usar bajo ninguna otra tipología de signo distintivo, una marca que ya ha sido registrada, el conflicto con los nombres de dominio es plausible en cuanto es común el registro de marcas como nombres de dominio por parte de

terceros que no han sido autorizados por el titular de ésta para efectuar tal operación.

Lo que hay por decir en relación con esto es que las marcas pueden constituir a su vez nombre de dominio sólo cuando quien hace el registro como nombre de dominio es a su vez, titular del derecho de marca o ha sido autorizado por aquel para efectuar dicho registro. Por el contrario, cuando quien registra una marca como nombre de dominio no es el titular de dicha marca o no cuenta con la autorización de éste para hacer el registro, existe claramente una violación del artículo 155 literal d) de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Para entender mejor el fenómeno de la usurpación de marcas y el conflicto que existe entre éstas y los nombres de dominio, el capítulo siguiente expondrá en qué consiste la tensión y las razones por las que se presenta el conflicto, a fin de demostrar que es la capacidad distintiva de ambas categorías, el punto a partir del cual se desarrolla el conflicto el cual consiste en que ante la posibilidad de registrar marcas como nombres de dominio por parte de quien no es titular de la marca, se puede estar violando el derecho que sobre ésta, tiene su titular,

3. CONFLICTO ENTRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO

El crecimiento de la Internet y la necesidad de los individuos, gobiernos, corporaciones y demás grupos por ocupar un espacio en ésta, ha generado un aumento en el número de nombres de dominio registrados. Esta situación ha influenciado fuertemente el nacimiento del fenómeno que ocupa este capítulo, el cual, a mi modo de ver, puede escindirse en dos situaciones que aunque parecen similares, no lo son en razón a que el presupuesto del que parten es diferente. Para diferenciar tales situaciones es necesario centrarse en las finalidades que se buscan cuando se hace el registro de una marca comercial como nombre de dominio.

Aunque se expresó que cualquier signo distintivo⁴² de la propiedad intelectual puede ser utilizado como nombre de dominio, este trabajo se enfocará, específicamente, en el uso de una marca como nombre de dominio. La razón de circunscribir el análisis únicamente al conflicto con las marcas es porque ha sido en este ámbito donde más se ha desarrollado la problemática en razón a que por un lado, las marcas son uno de los activos más importantes de las empresas y los individuos que actúan en el mundo comercial en tanto éstas permiten que los productos sean claramente diferenciados con ellas; y por el otro, los nombres de dominio son el instrumento para localizar y diferenciar un sitio en la Web o para promocionar productos o servicios en ésta.

⁴² Entre los signos distintivos con los cuales pueden generarse problemas encontramos, además de las marcas, el nombre y apellido de las personas físicas, el nombre comercial, el título de una obra protegida por derecho de autor, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.

3.1. FINALIDADES DEL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO

Cuando hablamos de las finalidades del registro de los nombres de dominio, nos estamos refiriendo a los objetivos que busca la persona que registra a nombre propio la marca de un tercero como nombre de dominio.

Un primer evento es cuando una persona de forma intencional registra como nombre de dominio, una marca o nombre comercial ajeno con la sola finalidad de impedir que el titular de esa marca se registre en Internet bajo dicha denominación o se vea en la obligación de comprar el dominio registrado. Es lo que comúnmente se conoce como ciberocupación⁴³. En este caso, es claro que no hay un uso de la marca para la diferenciación de unos bienes o servicios; sólo se está utilizando la marca con el objetivo de venderla. Así, no hay un uso indebido de la marca en relación con la identificación de bienes o servicios ofrecidos en la red.

El segundo evento se refiere a los casos en los cuales una persona registra intencionalmente un nombre de dominio idéntico a una marca con el objetivo de utilizarlo para diferenciar bienes o servicios. Esta situación puede circunscribirse a un ámbito de diferenciación en el mismo sector de bienes y servicios en los cuales la marca es usada o puede enmarcarse en otro campo distinto a aquel en el cual los bienes y servicios son ofertados bajo la denominación marcaria, lo cual significa que en dichos espacios donde el nombre de dominio esta diferenciando bienes o servicios, no hay cobertura o protección por parte del derecho de marcas.

A continuación, se trabajará de forma más específica cada una de las anteriores finalidades.

⁴³ La Organización Mundial del Comercio se ha preocupado por definir este concepto y establecer sus características. Ver infra.

3.1.1. La ciberocupación

El primer evento analizado en el apartado anterior explica en breves palabras lo que se entiende por ciberocupación

En el primer periodo de desarrollo de la Internet, la actividad comercial que se desplegaba a través de ésta era incipiente y el registro de nombres de dominio que se llevaba a cabo era, en la mayoría de los casos, de buena fe, otorgándosele poca importancia a aquellos registros que se hacían de mala fe⁴⁴.

Cuando la Internet inició su proceso expansivo y las operaciones comerciales, la publicidad y las transacciones aumentaron en la red, personas inescrupulosas vieron la oportunidad de registrar como nombre de dominio, marcas y otros signos distintivos con propósitos diferentes a los que sanamente proveía la Web. Debido a estas conductas acabadas de describir, las empresas, personas naturales, organizaciones mundiales, gobiernos e instituciones tanto del nivel regional como mundial, evidenciaron la importancia de proteger sus propias marcas del registro que, como nombre de dominio, estaban haciendo estas personas que no contaban con ninguna titularidad o derecho sobre las mismas. Fue así, como se desarrolló el término ciberocupación.

En el informe⁴⁵ sobre el primer proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de la Internet, se señaló que “en términos populares, ciberocupación, es el término más frecuentemente utilizado para describir el registro abusivo,

⁴⁴ La mala fe en el registro debe entenderse como el ánimo de perjudicar a un tercero que es titular de un derecho de propiedad intelectual como las marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen.

⁴⁵ En el año de 1998, la OMPI inició un proceso internacional tendiente a la formulación de recomendaciones sobre las cuestiones de propiedad intelectual que se relacionaran con los nombres de dominio. Este proceso concluyó el 30 de abril de 1999 con la publicación del informe final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de la Internet.

deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de los derechos de marcas de producto o servicio (...)"⁴⁶

Como se señala en el párrafo anterior, la ciberocupación⁴⁷ es el registro abusivo, deliberado y de mala fe efectuado por un tercero para impedir que el titular de un derecho marcario pueda registrar a su nombre la marca como nombre de dominio y se vea por tanto en la necesidad de comprarlo a quien lo registró, si lo quiere tener para diferenciar sus productos o servicios en la Internet.

Las características de este tipo de registros permiten considerar que éste está impidiendo un uso legítimo del derecho que sobre la marca, tiene su titular. Así las cosas, ¿Qué significa que un registro sea abusivo, deliberado y de mala fe?

La OMPI ha establecido tres condiciones que se deben cumplir a cabalidad para que un registro sea considerado abusivo⁴⁸. Estos son:

a) El nombre de dominio debe ser idéntico o confusamente similar a la marca sobre la cual el demandante tiene derechos;

⁴⁶ Informe sobre el primer proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de la Internet. www.wipo.int/process/report/pdf/index-es.html, de 30 de abril de 1999, página 44.

⁴⁷ En este punto es importante resaltar unas distinciones conceptuales que se han realizado al interior de la OMPI en lo atinente a la relación del término ciberocupación, con otros conceptos tales como “ciberpiratería” y “warehousing”. Para la OMPI, el término ciberpiratería posee un significado diferente al de ciberocupación en la medida en que el primero se refiere a la violación del derecho de autor en el contenido de los sitios Web en lugar del registro abusivo de los nombres de dominio con diferentes finalidades, definición que corresponde al segundo término. En razón a que la gente suele identificar ambos conceptos, la OMPI ha optado por señalar el problema de la ciberocupación bajo el nombre de registro abusivo de un nombre de dominio. Ahora ubicados dentro del concepto de ciberocupación, el término warehousing se refiere a la práctica de registrar nombres de dominio correspondientes a marcas, con la única intención de vender estos registros a los titulares de las marcas.

⁴⁸ Verificado el cumplimiento de cada una de estas tres condiciones, la persona a quien se le está lesionando el derecho sobre su marca, puede acudir ante uno de los organismos de resolución de conflictos acreditados por la ICANN para que aplique el procedimiento administrativo de la OMPI relativo a Nombres de dominio. Si no concurren estas tres condiciones, el interesado deberá acudir a la jurisdicción ordinaria.

b) El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio; y

c) El nombre de dominio ha sido registrado y se está utilizando de mala fe⁴⁹.

A fin de entender mejor cada una de estas exigencias, es oportuno explicarlas con más detalle.

Cuando se establece que el nombre de dominio debe ser idéntico o confusamente similar a la marca sobre la cual se tienen derechos, lo primero que hay que constatar es que efectivamente quien está demandando es el titular legítimo de la marca y que la similitud de ambos signos distintivos existe efectivamente; esto es, como los nombres de dominio no incorporan ningún tipo de elemento gráfico, la identidad se presenta cuando las denominaciones son idénticas, independiente de los elementos gráficos que puedan estar presentes en la marca.

Cuando se dice que el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos relacionados con el nombre de dominio, hay que hacer una interpretación de dicha frase a la luz de lo establecido en el apartado 4.c de la URPD (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)⁵⁰. Conforme con este apartado, se tiene un interés o un derecho legítimo con respecto al nombre de dominio cuando (lista no taxativa):

⁴⁹ Resulta absurdo que se diga que se está utilizando porque simplemente lo que se está haciendo es registrando el nombre de dominio para impedir el registro por parte del titular de la marca y obligarlo a que finalmente lo compre si lo necesita para la oferta de sus bienes o servicios en la red. Así, uso dentro del concepto de ciberocupación se debe entender como posibilidad de venta.

⁵⁰ Sigla en inglés del Proceso de Resolución de Controversias Relativo a los Nombres de Dominio de la Internet acreditado por la ICANN en 1999.

- Quien antes de tener conocimiento de la existencia del conflicto haya usado o realizado acciones tendientes a usar el nombre de dominio o un nombre semejante en una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Quien sea comúnmente conocido por un signo coincidente con el nombre de dominio, aunque no lo haya registrado como marca.
- Quienes hayan hecho uso legítimo y no comercial del nombre de dominio, sin pretender crear confusión en los consumidores ni desacreditar la marca en cuestión. En este punto es importante señalar que el licenciatario de una marca tiene derecho a establecer el nombre de dominio bajo la denominación marcaria⁵¹ así en el contrato de licencia no se diga nada al respecto y no se contemple el uso de la marca para este respecto.

Finalmente, cuando se dice que el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe, es necesario remitirse nuevamente al apartado 4.b de la UDRP en el cual se establece qué esta condición se ha cumplido, cuando se ha acreditado una de las siguientes circunstancias entre otras:

- El nombre de dominio se ha registrado o adquirido con el propósito de primordial de venderlo, alquilarlo o transferirlo de cualquier otra forma al titular de la marca o a un competidor de ésta por precios exorbitantes.
- Se realizó el registro del nombre de dominio para evitar que el titular de la marca lo hiciera. En este punto se exige que quien ejecutó el registro debió haber seguido un patrón de conducta⁵².
- El propósito principal por el que se registró el nombre de dominio es el de crear problemas al negocio del competidor.

⁵¹ Decisión OMPI Marcario Casillas vs. Maverick Group, Inc., caso n. D2000-0340.

⁵² Entiéndase por patrón de conducta el registrar muchos nombres de dominio correspondientes a marcas. Por ejemplo, Denis Toeppen registró 240 nombres de dominio muchos de los cuales coincidían con marcas renombradas como Marks and Spencer o BT. Véase TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier. Internet, Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1º edición, Madrid 2002, pie de páginas 149.

- Se registró el nombre de dominio con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios a cualquier espacio de la red y crear confusión en cuanto al origen, patrocinio, o promoción del sitio Web del titular del nombre de dominio.

Todas estas circunstancias que permiten establecer cuándo ha habido mala fe nos demuestran que ésta consiste en un elemento subjetivo que se prueba con otros elementos subjetivos tales como la “intención” de obtener lucro; o con elementos objetivos como la existencia de una oferta para vender, alquilar o transferir de otro modo el nombre de dominio.

La importancia de la prueba de la mala fe en el registro y en el uso radica en que una vez se ha constatado que ésta existió, el procedimiento de la UDRP puede ser aplicado. De lo contrario, tal procedimiento no será procedente.

Dada la importancia de la mala fe en el registro para la procedencia del proceso UDRP, se hace necesario evaluar los casos en los cuales no hay mala fe en el registro. Así:

- No existe mala fe cuando el registro del nombre de dominio coincide con el nombre comercial y el titular es una misma persona, así este nombre de dominio coincida también con la marca de un tercero que ha sido registrada con anterioridad.
- Tampoco hay registro de mala fe cuando no fue posible acreditar que quien lo registró, conocía de antemano la existencia de la marca.
- No existe mala fe en el registro de nombres de dominio genéricos aún cuando la coincidencia con una marca extranjera era conocida por el solicitante.

- Cuando el registro del nombre de dominio⁵³ es anterior a la fecha de registro y uso de la marca de un tercero, no es posible hablar de mala fe.

Así las cosas, para considerar un registro de un nombre de dominio como abusivo y por consiguiente, ser de aplicación la política UDRP, se debe probar la concurrencia de los tres requisitos, lo cual implica en relación con el tercer requisito, que no basta con que se haya probado la mala fe en el registro pues también es necesario que exista mala fe en el uso del nombre del dominio, entendiendo por uso, la posibilidad de venderlo.

3.1.2. Registro de marca como nombre de dominio para uso indebido

a) El primer aspecto que se debe dilucidar cuando existe uso de marca como nombre de dominio es si este uso lo está haciendo el titular de la marca o un tercero. Si dicho uso proviene de la misma persona que es titular de la marca, no se puede hablar de la existencia de un conflicto en la medida en que quien es titular legítimo de la marca, está extendiendo el uso de este signo distintivo amparado por las leyes para ampliar la venta de sus bienes y servicios y hacer conocer la marca. Lo anterior se puede corroborar de la lectura del artículo 16⁵⁴ del acuerdo TRIPS⁵⁵ el cual establece que el titular de una marca puede impedir que un tercero utilice su marca para la identificación de productos o servicios en el mercado similares a los identificados por su marca.

⁵³ Ver supra. Capítulo primero, página 5 y 6.

⁵⁴ *Artículo 16. Derechos conferidos.* El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

⁵⁵ El acuerdo TRIPS establece estándares mínimos para la regulación de las diferentes formas de propiedad intelectual. fué negociado en la Ronda de Uruguay celebrada en el año de 1994.y es administrado por la OMC (Organización Mundial del Comercio) el cual

b) Por el contrario, si el uso de una marca a título de nombre de dominio viene de parte de un tercero, hay que analizar si ese tercero está haciendo un uso legítimo o no de la marca.

b.i) Cuando el tercero está haciendo uso de la marca porque el titular de ésta dio su consentimiento para que así fuera, no se puede hablar de uso indebido en razón a que éste está amparado por las normas que regulan el contrato de licencia de marca⁵⁶ tales como el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000⁵⁷. B.ii) Pero si el tercero no tiene el consentimiento del titular para usar ese signo distintivo marca como medio para diferenciarse en la Internet, ese tercero está haciendo un uso indebido de ésta.

Es bajo esta última circunstancia que nace el problema. En este punto hay que tener presente que ese segundo uso al que nos estamos refiriendo se está presentando en productos o servicios idénticos o similares a los ofrecidos por el dueño de la marca porque si el uso se presenta dentro de otro conjunto de productos o servicios en los cuales la marca no ha sido registrada, no hay lugar a confusión en razón a que la marca únicamente goza de protección en aquellas categorías solicitadas por quien la registra (Principio de Especialidad). Sin embargo, podría evaluarse la posibilidad de la existencia de una situación de

⁵⁶ El Concepto 03027250 del 14 de mayo de 2003 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio define el contrato de licencia de marca como el convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciatario, a cederle o concederle el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último.

⁵⁷ Artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito

aprovechamiento indebido⁵⁸ de la marca en tanto se está utilizando el prestigio de ésta para la promoción de otro tipo de productos diferentes a los que la marca ampara, como medio para atraer al público a la página correspondiente.

Lo anterior nos lleva a una primera conclusión la cual consiste en que el simple uso de un nombre de dominio cuando éste coincide con una marca comercial no constituye por si mismo, violación del derecho marcario. Es necesario evaluar si ese nombre de dominio está identificando un servicio o producto diferente al que identifica la marca registrada; si no es de este modo, existe violación de marca debido a que el nombre de dominio se está utilizando para identificar bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca produciendo confusión en las operaciones comerciales.

Conforme la Ley 256 de 1996 sobre competencia desleal, todo acto que constituya competencia desleal está prohibido. Así las cosas, ¿qué se entiende por competencia desleal? El artículo 7 de la referida ley establece que por competencia desleal debe entenderse todo acto que “(...) se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.” En el mismo sentido, esta ley establece en su artículo 10 que cuando la

⁵⁸ En este punto vale la pena resaltar lo establecido en la Ley 256 de 1996 sobre competencia desleal para determinar si ese aprovechamiento indebido puede catalogarse como tal o si por el contrario constituye un evento de competencia desleal. Así las cosas, cuando una persona registra una marca como nombre de dominio y utiliza ese nombre de dominio para diferenciar productos o servicios diferentes a aquellos que la marca diferencia, no se está presentando un caso de desviación de clientela (art.8) porque para hablar de clientela ésta debe referirse al mismo tipo de bienes o servicios; tampoco hay un acto de desorganización (art. 9) o de confusión (art.10) porque hay clara diferenciación del tipo de bienes o servicios. En el mismo sentido, no hay acto de engaño porque no se está induciendo al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno (art.11), ni acto de descrédito (art.12) o de comparación (art.13) o de imitación (art.14) o de explotación de la reputación ajena (art. 15). Evaluadas las normas, el aprovechamiento indebido, término como se ha calificado esta situación, no cabe en ninguno de los presupuestos de competencia desleal.

conducta tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno habrá competencia desleal.

Bajo los presupuestos de esta situación, o sea la del registro de un dominio que coincide con una marca comercial por parte de quien no es titular de ésta para identificar bienes o servicios en la red en los mismo ámbitos en los que la marca ha sido registrada y goza de protección, se percibe un acto de confusión a la luz de las normas anteriormente transcritas. La razón para aseverar ésto radica en que se esta creando confusión respecto de la oferta y promoción de los productos y servicios porque no es posible diferenciar cuáles son ofrecidos por el titular de la marca y cuáles, por el titular del nombre de dominio.

Este caso se trata bajo las leyes de la competencia desleal y no con la política UDRP porque no cabe bajo los presupuestos exigidos por ésta para que sea procedente, los cuales son: la existencia de un registro abusivo, deliberado y de mala fe para evitar que el titular de la marca registre ese nombre de dominio y tenga que comprarlo. En este caso, el registro tiene una finalidad muy diferente a la anteriormente mencionada en razón a que lo que se busca es la diferenciación de bienes y servicios a través del nombre de dominio que coincide con una marca ajena, uso que por causar confusión entre el público consumidor, constituye una violación a las normas que regulan la competencia en materia comercial.

Como conclusión de lo señalado, tanto en el apartado de la ciberocupación como en el del registro abusivo, la primera constituye un impedimento al uso legítimo que tiene el dueño de la marca más no es un caso de competencia desleal como sí lo es el registro de marca como nombre de dominio para un uso indebido.

3.2. RAZONES DE LOS CONFLICTOS

Son múltiples las razones que se han expuesto para fundamentar el conflicto que surge entre un nombre de dominio y una marca. A continuación, se hará una exposición breve de estas razones a partir de las cuales se podrá establecer si el sistema de marcas requiere ser reestructurado en orden a evitar los abusos y el menoscabo de derechos que se están presentando tras la utilización de marcas comerciales como nombres de dominio por parte de quien no es titular del derecho marcario.

Una primera razón que se emplea para fundamentar los conflictos, parte de las diferencias existentes entre el sistema de registro de marcas y el que opera para los nombres de dominio. Estos dos sistemas carecen de una conexidad que permita ordenar de forma coherente los registros de ambas categorías jurídicas. Cada uno trabaja de forma autónoma e independiente y en ambientes de protección o reglas de protección asimétricas, atribuyendo derechos sobre marcas o nombres de dominio sin mirar de manera previa la existencia de derechos constituidos bajo el otro sistema. Sólo se evalúa si existe un derecho previo fundado bajo el mismo sistema absteniéndose de otorgarlo en el caso en que resulte positiva esta existencia. Esa ausencia de conexidad ha llevado o tiende a llevar a la coexistencia de una marca igual o semejante a un nombre de dominio el cual funcionan en otro ámbito legal y práctico. Adicionalmente, cada sistema se orienta bajo principios antagónicos o excluyentes. Como se indicó en el primer capítulo, en el sistema de nombres de dominio opera el principio de la extraterritorialidad por lo que su presencia en la red es mundial, en contraposición al sistema de marcas que se guía por el principio de territorialidad, lo que hace que la protección marcaria sea nacional o, en el mejor de los casos, regional. Mientras en el sistema de marcas rige el principio de la especialidad por lo que una marca se registra sólo para las categorías elegidas por el solicitante, lo que hace posible la existencia de marcas semejantes bajo el registro en categorías

diferentes, en el sistema de los nombres de dominio, el registro no toma en cuenta ninguna categoría por lo que no es posible la existencia de dos nombres de dominio iguales.

Una segunda razón que justifica la existencia de los conflictos mencionados en el capítulo precedente es aquella vinculada con el uso de las marcas y el de los nombres de dominio. Cuando una persona obtiene el derecho de uso y disfrute de un nombre de dominio, a diferencia de la marca, no está en la obligación de dotar de contenido a la página que se le ha asignado bajo dicha denominación. Así en el sistema de nombres de dominio no existe la caducidad por falta de uso de éste⁵⁹, lo que implica por un lado, que una persona puede ser titular de un nombre de dominio, mientras mantenga vigente el registro, sin hacer uso efectivo del mismo; y por el otro lado, la imposibilidad de que terceros puedan interponer cualquier acción de caducidad contra el dominio que estando vigente, no está siendo utilizado. Por el contrario, uno de los presupuestos en el registro de marcas es que ella sea utilizada.

En tercer lugar, la no conexidad entre los dos sistemas hace imposible que quien solicita el registro de una marca, pueda a su vez impedir el registro de ésta como nombre de dominio por parte de un tercero. Lo anterior se desprende de la diferencia conceptual entre registro y uso del nombre de dominio⁶⁰. La decisión 486 de 2000 establece en el artículo 155 literal d)⁶¹ que quién es titular de una

⁵⁹ En este punto es importante señalar que hay que diferenciar falta de uso a falta de pago para mantener vigente el nombre de dominio. Por lo tanto, mientras existe caducidad por falta de pago del nombre de dominio, no existe caducidad por falta de uso.

⁶⁰ El registro consiste en el acto por medio del cual se solicita a la autoridad competente, la adjudicación de la marca o nombre de dominio como titular exclusivo de la misma (o). El uso de la marca o nombre de dominio consiste en la utilización de ésta o éste para diferenciar los bienes o servicios del titular de los mismos o de la persona autorizada por él ya sea en el comercio o en la red.

⁶¹ Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso

marca, tiene el derecho de impedir el uso en el comercio, de un signo idéntico o similar a ésta. Como se desprende del anterior artículo, el titular de la marca tiene el derecho de impedir el uso más no el registro, lo que posibilita que cualquier tercero no titular del derecho sobre la marca, pueda hacer el registro de ésta como nombre de dominio y dejar la página sin ningún contenido tal y como se explico precedentemente.

Con apoyo en estos tres motivos, el sistema de atribución de nombres de dominio contrastado con el sistema de marcas ha propiciado el ejercicio de diferentes prácticas fraudulentas como las señaladas anteriormente; esto es, el registro como nombre de dominio de una marca ya creada por parte de una persona no titular del derecho sobre la marca con el objetivo de, o identificar los mismos bienes o servicios que identifica la marca; o de vender posteriormente el nombre de dominio registrado a la persona titular del signo distintivo usurpado.

Para dar respuesta a la hipótesis sobre la necesidad o conveniencia de la reestructuración o no del sistema de marcas hay que anotar que los principios de territorialidad y especialidad que orientan este sistema, así como la obligación de mantener el uso de la marca constante, han sido establecidos con el propósito de permitir la existencia de miles de marcas y la fluidez de éstas en el comercio internacional. Aplicar estos principios al sistema de registro de nombres de dominio imposibilitaría la identificación individual e inconfundible de un nombre de dominio dentro de la red mundial en la medida en que podría haber la existencia de millares de nombres de dominio iguales para identificar servicios o productos diferentes; y viceversa, aplicar los principios del sistema de nombres de dominio a

de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...).

las marcas supondría un agotamiento de éstas en la medida en que no operaría el principio de especialidad y el de territorialidad.

Teniendo en cuenta que la decisión 486 consagró varias garantías para el titular de una marca como son la ya referida de oponerse al uso⁶², oponerse al registro⁶³ o solicitar la nulidad⁶⁴ de una marca indebidamente concebida, se podría afirmar que estas garantías son suficiente protección para el titular de la marca, quién podría eventualmente oponerse al registro de su marca como nombre de dominio,

⁶² El artículo 165 de la Decisión 486 establece: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. (...)”

El artículo 166 establece cuando hay uso de la marca: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.”

⁶³ El artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 dice: “Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. (...)”

⁶⁴ El artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 dice: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. (...)”

pero sólo en aquellos casos en que ese nombre de dominio se va a utilizar o se está utilizando para identificar los mismos bienes o servicios. El problema que existe o quedó en el aire es que para poder atacar ese nombre de dominio se tendría que invocar el principio de territorialidad, lo cual puede resultar imposible por ser el nombre, universal, circunstancia que es incompatible con la territorialidad.

La situación en la cual el registro del nombre de dominio se hace con el propósito de venderlo posteriormente al titular de la marca, necesita herramientas legales claras que en parte resuelve el procedimiento UDRP. Nótese que este asunto no tiene nada que ver con propiedad industrial ni con competencia desleal.

4. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN NOMBRES DE DOMINIO

Como se señaló en el capítulo anterior, las controversias relativas a marcas y nombres de dominio presentan dos tipologías diferentes: aquellas que se fundamentan en el registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio con el objetivo de impedir que el titular de la marca pueda registrarla como nombre de dominio y se vea en la necesidad de adquirirla por medio de la compra; y aquellas que se configuran a partir del registro de una marca como nombre de dominio, con el objetivo de diferenciar bienes o servicios en la red similares a los que la marca diferencia en el mercado. Cada una de estas dos tipologías de conflictos se solucionan por medio de procedimientos diferentes. Así, mientras que el primero de los conflictos aquí señalados se resuelve por medio de la Política Uniforme de Solución de Controversias establecida por la ICANN, el segundo de los problemas se trata a través de un proceso ante la jurisdicción nacional del país donde se encuentre el demandado, aplicando las normas de competencia desleal.

4.1. POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN NOMBRES DE DOMINIO

En vista de los problemas que supone el registro de una marca como nombre de dominio para su posterior venta al dueño de la marca y tras el aumento en el número de conflictos, en junio de 1998, la OMPI realizó una serie de consultas⁶⁵ con el objetivo de formularle a la ICANN un conjunto de recomendaciones acerca

⁶⁵ En este proceso iniciado por la OMPI la participación fue del sector privado, tanto por parte de titulares de marcas como de personas que no tenían ningún tipo de derecho marcario.

del registro de nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual, específicamente, las marcas registradas. Tras este proceso consultivo, residía el deseo de establecer una administración estable, fiable, competitiva y abierta que tomara en consideración los intereses de todos los usuarios de la Internet.

El 30 de abril de 1999, el documento final denominado La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual⁶⁶ introdujo la sugerencia de crear un procedimiento administrativo para la solución de controversias surgidas entre los titulares de los nombres de dominio de nivel superior genérico (gTLD) y los de registro de marcas. Fue así como el 26 de agosto de 1999, la ICANN aprobó el texto final de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio cuya finalidad consiste “en establecer el marco jurídico para la solución de controversias existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero, titular de una marca anterior, por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio en la Internet”⁶⁷. Posteriormente, el 24 de octubre de 1999, la Junta provisional de la ICANN aprobó el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Nombre de Dominio, el cual establece los requisitos y normas aplicables al procedimiento administrativo⁶⁸.

Esta política de solución de controversias descansa sobre unos principios. Estos son:

⁶⁶ Este documento recogió las recomendaciones hechas por la OMPI a la ICANN, las cuales se pueden resumir en cuatro puntos: 1) Mejoramiento de las prácticas realizadas por los organismos de registro. 2) Creación de un proceso administrativo para la solución de controversias entre marcas y nombres de dominio. 3) Exclusión de todo registro de un nombre de dominio que involucre una marca notoria o famosa por parte de quien no es titular. 4) creación de nuevos dominios genéricos.

⁶⁷ ETIENNE SANZ DE ACEVEDO HECQUET. Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: En Torno a la Ciberpiratería. Estudios de Derecho Mercantil. 1ra edición. Civitas. 2001. España. Página 79.

⁶⁸ Tanto el texto de la política como el del reglamento pueden encontrarse en: www.icann.org/udrp o www.wipo.int/domains/rules.

- *Protección de los titulares de derechos de marca.* El fin de la política es proteger a los titulares de los derechos marcarios debidamente registrados. Sobre este punto surge el interrogante de si es posible proteger los nombres de personalidades famosas para evitar que sean utilizados como nombres de dominio⁶⁹.
- *Rapidez, flexibilidad y economía.* El procedimiento permite obtener una solución en un plazo corto y sin recurrir a formalismos. Lo que así se buscaba, era establecer un mecanismo que, “bajo la premisa de que este tipo de conflictos requiere unos conocimientos determinados para poder apreciar el carácter ilegítimo del uso del nombre de dominio, constituyera una alternativa eficaz frente al modelo jurisdiccional”⁷⁰. Es más conveniente acudir a un tribunal de expertos en la materia que recurrir a jueces nacionales que trabajarán bajo supuestos de responsabilidad civil.
- *No se constituye en un cierre de la vía judicial.* Si las pretensiones de una de las partes ha sido rechazada al iniciarse el procedimiento, es posible recurrir a los tribunales nacionales o a un tribunal de arbitramento para discutir sobre la legitimidad del nombre de dominio registrado. Sin embargo, para que sea procedente la vía judicial, es necesario presentar la demanda dentro de los diez días siguientes a la notificación de la decisión⁷¹. Esta situación establecida

⁶⁹ Observando los casos resueltos ante la OMPI, a través del procedimiento UDRP se han solucionado controversias en las cuales el nombre de dominio coincidía con el nombre de un personaje famoso. Como ejemplo, cabe citar el caso de Julia Roberts quien logró que le fuera transferido el nombre de dominio juliaroberts.com, en el cual se hacía una parodia de la vida de la actriz.

⁷⁰ JOSÉ CARLOS ERDOZAIN, *Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en Internet*, Tecnos, 1º edición, Madrid 2002, página 117.

⁷¹ Literal k de la norma 4º de la UDRP: “Disponibilidad de procedimientos judiciales. Los requisitos establecidos en el párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impedirán que usted o el demandante sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión. Si un grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de dominio que usted posee debe cancelarse o cederse, el registrador esperará diez (10) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador) tras haber sido informado por el proveedor aplicable de la resolución del grupo administrativo de expertos antes de ejecutar esa resolución. A continuación, ejecutará la resolución a no ser que haya recibido de usted, durante ese período de diez (10) días hábiles, documentos oficiales (como la copia de una demanda, sellada por el oficial del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una demanda

en la norma ha generado una de las más fuertes críticas a la política en tanto estructura protectora de las marcas la cual será explicada más adelante.

- *Transparencia.* Los nombres de dominio que están sujetos a controversias así como el estatus de las demandas, los textos de las resoluciones y las estadísticas de éstas son publicadas en la página Web de la ICANN, lo que permite que la comunidad interesada en los procesos, siempre esté informada del avance y evolución de éstos. El caso es publicado una vez la demanda es registrada y la decisión sobre aquel es igualmente publicada una vez las partes han recibido notificación de la resolución.
- *Internacionalidad.* Independiente de la ubicación geográfica del titular del nombre de dominio, del titular de la marca y del registrador, cualquier persona o empresa puede acudir al procedimiento UDRP justificando que se cumplen con los tres requisitos señalados para acceder a éste.

En cuanto a las características de este procedimiento, puede decirse que realmente no es un proceso arbitral ni tampoco es una mediación. De ser un proceso arbitral, no se podría apelar la decisión ante la jurisdicción ordinaria salvo por causales de nulidad. De ser una mediación, las partes podrían desvincularse de la decisión, circunstancia que no es posible en tanto ellas estarán sujetas a la decisión que tome el experto. Por lo tanto, es un procedimiento administrativo donde el experto decide en derecho, y obligatorio en tanto en el contrato que se realiza entre el solicitante del registro y el registrador, se establece una cláusula en la que el solicitante del registro se obliga a someterse al procedimiento alternativo para la solución de controversias en relación con cualquier violación a un derecho de propiedad intelectual que se produzca con ocasión de la inscripción.

judicial contra el demandante en una jurisdicción a la que se haya sometido el demandante en virtud del párrafo 3.b)xiii) del Reglamento

Adicionalmente, es un procedimiento que no se aplica para todas las controversias, sino para unas específicas; así, sólo se emplea para los casos de nombres de dominio en los dominios genéricos “.com”, “.net”, “.org”, lo cual indica que no se aplica a los supuestos de controversias relativas a nombres de dominio de nivel superior correspondientes a códigos de países, salvo que el acuerdo de registro del nombre de dominio en cuestión, incorpore de manera explícita la política de la ICANN⁷².

Igualmente, tampoco aplica para las situaciones en que se pretenda demandar a todos los sujetos intervinientes en la cadena del registro abusivo de un nombre de dominio, ya que este proceso sólo es para solucionar controversias entre terceros que afirman que ha habido un registro abusivo de un nombre de dominio por parte del titular de ese nombre de dominio. Esto indica que no aplica ante el registrador que concedió el registro.

En el mismo sentido, el procedimiento nunca se pensó para resolver controversias sobre mejor derecho en relación con el uso de nombres de dominio, marcas y nombres comerciales. Por lo tanto, sólo fue un proceso pensado para establecer que ha habido violación de derechos de titulares de marcas por medio del registro de un nombre de dominio que se identifica con aquélla.

Como se desprende de los principios que guían el procedimiento UDRP, con su aplicación lo que se busca principalmente es la protección de la actividad económica y comercial llevada a cabo por la empresa, uno de cuyos más valiosos activos es la propiedad inmaterial, principalmente, los derechos de marca. El empleo de la política uniforme para la solución de los conflictos supone un regreso

⁷² En el segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio, se amplió al ámbito de aplicación del procedimiento abarcando así cuestiones relativas a otros derechos de propiedad intelectual diferentes a las marcas tales como nombres genéricos de sustancias farmacéuticas, nombres y siglas de organismos internacionales, nombres propios de personas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, de origen y términos geográficos como nombres de países, lugares, grupos indígenas.

al *ius mercatore* y al *ius comune* en la medida en que la solución del caso descansa de forma importante en los principios generales de comportamiento leal, buena fe e interés legítimo, lo cual no obsta para que el experto también acuda a normas positivas nacionales del país donde las partes están domiciliadas.

Estos principios orientadores del proceso y la finalidad para la cual éste fue creado, la cual fue señalada anteriormente, resaltan la importancia que para el comercio de bienes y servicios en general y, para las empresas en particular, poseen las marcas. Si éstas no fueran consideradas como un importante activo y bien inmaterial de una empresa, el proceso de solución de controversias de nombres de dominio tendría una orientación dirigida a la protección de los nombres de dominio y no a las marcas principalmente, tal y como se ha visto después de estudiar estos principios. Sin embargo, cuando se efectúa una valoración crítica del procedimiento, es plausible la existencia tanto de ventajas que permiten reafirmar la importancia de la marca sobre los nombres de dominio, como de fallas que en cierto modo pueden llegar a aminorar la importancia de la protección marcaria dentro del proceso. A continuación, una enunciación de estas críticas y ventajas permitirá afirmar lo anteriormente referido.

4.1.1. Críticas y ventajas del procedimiento administrativo

Aunque el procedimiento ha sido de gran utilidad para la resolución de los conflictos, presenta algunos problemas que afectan el valor jurídico de las decisiones presentadas por los expertos dejando en algunos casos sin resolver de forma definitiva, la tensión existente entre los nombres de dominio y las marcas u otros derechos de propiedad intelectual.

En primer término, al analizar el valor jurídico de las resoluciones y conforme la política del proceso⁷³, siempre es posible que la controversia sea llevada a la jurisdicción nacional a fin de obtener una resolución independiente. Una de las partes está habilitada en virtud de la norma anteriormente citada en concordancia con el párrafo 18⁷⁴ del reglamento de la ICANN, a iniciar una demanda judicial antes de que se inicie el procedimiento administrativo o después de que éste haya concluido si no está satisfecha con la resolución. Ese recurso a la jurisdicción ordinaria es un medio para frenar la ejecución de la decisión del experto, el cual en el mayor de los casos es interpuesto de manera temeraria. En virtud a lo anterior, la resolución dictada por los expertos puede quedar sin efectos y la protección a los derechos marcarios que se busca con la política, no conseguirse. Complementando lo anterior, toda resolución del panel de expertos es impugnabile ante los tribunales nacionales⁷⁵, lo que demuestra que el carácter jurídico de sus decisiones no es el de ser una decisión vinculante para las partes.

En segundo término, se vislumbra un problema en relación con las costas del procedimiento. El reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio establece en su artículo 19⁷⁶ la posibilidad de

⁷³ Literal K de la norma 4º del reglamento transcrita en el pie de página #7.

⁷⁴ 18. Efecto de los procedimientos judiciales._a) En caso de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante la resolución de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, el grupo de expertos estará facultado para decidir si suspende o termina el procedimiento administrativo, o continua con el mismo hasta adoptar una resolución. b) En caso de que una parte inicie procedimientos judiciales durante el período de resolución de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, lo notificará inmediatamente al grupo de expertos y al proveedor.

⁷⁵ Literal k de la norma 4º de k la UDRP transcrita en el pie de página #7.

⁷⁶ Art. 19 Tasas y honorarios. a) El demandante pagará al proveedor una tasa inicial fija, de conformidad con el Reglamento Adicional del proveedor, dentro del plazo exigido y en la cantidad establecida. El demandado que opte, en virtud del párrafo 5.b) iv), por que (sic) la controversia sea resuelta por un grupo de expertos compuesto de tres miembros, en lugar de la opción propuesta por el demandante de un grupo de expertos compuesto de un solo miembro, pagará al proveedor la mitad de la tasa fija correspondiente a un grupo de expertos compuesto de tres miembros.

que el demandado pague costas del procedimiento en los siguientes supuestos: 1) Si el demandado opta porque el procedimiento sea llevado a término por tres árbitros y no por uno, como lo había elegido el demandante, deberá pagar la mitad de las tasa. 2) Si existen circunstancias excepcionales, el proveedor solicitará a las partes el pago de tasas adicionales conforme lo establecido por el grupo de expertos y las partes. Así, salvo estas dos situaciones, es el demandante quien soporta todo el costo económico del proceso; esto es, las tasas y los honorarios de su representante, mientras que el demandado sólo costeará lo relacionado con su representante en el evento en que acuda al proceso. Evaluando a profundidad esta norma, podría resultar mucho más favorable y menos costoso para el demandante pagarle al titular del nombre de dominio la suma exigida por él para adquirir la titularidad de aquél, que iniciar el procedimiento administrativo. Esta reflexión conduce a la conclusión de que se está fomentando la actividad de los cybersquatters, quienes deberían ser realmente los encargados de correr con las costas del procedimiento.

En tercer término, los conceptos jurídicos utilizados para resolver los conflictos tales como confusión, interés legítimo, mala fe en el registro y mala fe en el uso,

Véase el párrafo 5.c). En los demás casos, el demandante abonará todas las tasas del proveedor, salvo las prescritas en el párrafo 19.d). Tras el nombramiento del grupo de expertos, el proveedor reembolsará la parte correspondiente, si la hubiere, de la tasa inicial al demandante, tal y como está previsto en el Reglamento Adicional del proveedor.

b) El proveedor no tomará medida alguna respecto de la demanda hasta que haya recibido del demandante la tasa inicial de conformidad con el párrafo 19.a).

c) Si el proveedor no ha recibido la tasa en un plazo de diez (10) días naturales a partir de la recepción de la demanda, se considerará retirada la demanda y terminado el procedimiento administrativo.

d) En circunstancias excepcionales, por ejemplo, en caso de que se celebre una vista, el proveedor solicitará a las partes el pago de tasas adicionales, que se establecerán de acuerdo con las partes y el grupo administrativo de expertos.

son indeterminados, vagos y permiten la aplicación de una interpretación amplia la cual ha dado lugar a resoluciones muy variadas.

No obstante las críticas que se le han formulado al procedimiento, existen aspectos importantes a resaltar en relación con él.

Una primera ventaja con la cual cuenta la política reside en que es un procedimiento relativamente fácil, económico y rápido en la restitución del nombre de dominio para el titular de la marca registrada. Sin embargo, es de anotar que el procedimiento cuenta con falencias como la referente a que no se evaluó el posible abuso que podían hacer lo titulares de las marcas, de éste, porque ni en el Reglamento de la Política ni en la política Uniforme de Solución de Controversias, se estableció un plazo para que el titular de la marca iniciara el proceso; Por lo tanto, quien es titular de una marca en cualquier tiempo y lugar puede iniciar el procedimiento para obtener la transferencia del nombre de dominio, lo que muestra que la política del procedimiento UDRP está inspirada en la prevalencia de los derechos otorgados por las marcas frente a los derechos otorgados por los nombres de dominio.

Adicionalmente es un proceso menos formal que un proceso judicial y quienes emiten las resoluciones son expertos en el ámbito de la propiedad intelectual, las marcas, el comercio electrónico y los mecanismos de solución de controversias diferentes al proceso jurisdiccional, lo que facilita la agilidad y rapidez del proceso y la obtención de una resolución pertinente.

4.1.2. Etapas del procedimiento

Un estudio de las etapas del procedimiento administrativo servirá para corroborar cada una de las características del proceso, así como para verificar que las desventajas y ventajas atribuidas a éste, tienen sustento en la práctica y ejecución del mismo.

Cada uno de los proveedores de servicios acreditados por la OMPI se encarga de la administración del proceso administrativo conforme las reglas de la Política Uniforme de Solución de Controversias. Este procedimiento se desarrolla básicamente en cuatro etapas, a saber:

1. Etapa de presentación de la demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN y seleccionado por el demandante⁷⁷.

En lo que respecta a la demanda, ella debe especificar el nombre de dominio que es objeto de la controversia; el demandado o titular del nombre de dominio; la autoridad ante la cual se realizó el registro; las razones que fundamentan la demanda, entre las cuales debe figurar el hecho de que el dominio sea similar o idéntico a una marca registrada respecto de la cual el demandante tenga derechos; las razones por las cuales se aduce que el demandado no posee derechos sobre el nombre de dominio y las razones por las que se considera que hay mala fe del demandado en el uso del dominio.

⁷⁷ Entre los proveedores de solución de controversias, está el centro de arbitraje y conciliación de la OMPI, con sede en Ginebra y creado en el año de 1994, el cual tramita cerca del 60 % de las demandas interpuestas en virtud de la Política Uniforme. Estos casos suelen resolverse en menos de dos meses.

Si el proveedor de servicios ha establecido un reglamento adicional al de la política uniforme de la OMPI, deberá el procedimiento ajustarse a éstos requerimientos. La función que desempeña cada proveedor es de índole administrativa, la cual facilita la comunicación entre las partes y la designación de un experto que examine la controversia y tome una decisión.

La presentación de la demanda tiene un costo el cual está establecido en el Baremo⁷⁸ de Tasas del Centro de la OMPI.

2. Presentación del escrito de contestación por parte de la persona o entidad contra la que se ha iniciado la demanda.

La presentación del escrito de contestación no es obligatoria⁷⁹. Si bien es cierto que el titular del registro se obligó a someterse al procedimiento UDRP ante cualquier problema que pudiera presentarse con una marca cuando efectuó el registro, no por esto, está en la obligación de presentar un escrito de contestación. Lo que sucede es que si pasado el plazo con el que cuenta para contestar la demanda al demandante, el cual es de 20 días a partir de la notificación por parte del proveedor de servicios o si presenta el escrito de forma extemporánea, el proceso igual continúa pero el demandado deberá atenerse a las consecuencias de la no presentación de la contestación, circunstancia que se considera un incumplimiento de una obligación contraída anteriormente. No se requiere abogado para presentar el escrito de contestación.

⁷⁸ El baremo de tasas de la OMPI es la tabla de tarifas que establece el costo del procedimiento de solución de controversias en nombres de dominio dependiendo del número de expertos que solucionarán el caso. También establece la forma cómo se hará el pago de la tarifa.

⁷⁹ Conforme el párrafo 2 literal a) del Reglamento de la Política Uniforme, el demandado está en la obligación de presentar la contestación. Dicho párrafo dice lo siguiente: 5. Escrito de contestación: a) En un plazo de veinte (20) días a partir de la fecha de comienzo del procedimiento administrativo, el demandado someterá al proveedor un escrito de contestación (...).

Este escrito debe contener prueba que demuestre que se tiene un interés legítimo sobre el registro, la cual se construye manifestando cualquiera de las siguientes situaciones⁸⁰:

- Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el titular del nombre de dominio ha utilizado el nombre de dominio o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;⁸¹ o
- El titular del nombre de dominio ha sido corrientemente conocido por el nombre de dominio aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- El titular del nombre de dominio hace un uso legítimo o leal o no comercial del nombre de dominio, sin la intención de desviar a los consumidores de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

En lo que versa sobre pagos en razón del escrito de contestación, el único caso en el que el demandado ha de pagar una tasa, es cuando él decide que la resolución sea emitida por un grupo de expertos (3 personas) y no por una sola.

⁸⁰ Estas circunstancias se encuentran consignadas en el párrafo 4 literal c) de la Política Uniforme el cual dice: 4. Procedimiento administrativo obligatorio. (...)c. Cómo (sic) demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda. Cuando reciba una demanda, usted deberá remitirse al párrafo 5 del Reglamento al determinar la manera en que deberá preparar su escrito de contestación. Cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrará sus derechos o sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio a los fines del párrafo 4.a)ii) en caso de que el grupo de expertos considere que están probadas teniendo en cuenta la evaluación que efectúe de todas las pruebas presentadas: i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

⁸¹ Lo que este apartado del párrafo 4.c) de la Política Uniforme establece es, que una forma de demostrar que se tiene un derecho o interés legítimo sobre un nombre de dominio consiste en haber realizado actos o haber tenido los preparativos para realizarlos, que indiquen de forma clara que se está o se va a utilizar el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

3. Nombramiento de un grupo administrativo de expertos compuesto por una o tres personas que resolverá la controversia. Dicho nombramiento lo efectúa el proveedor de servicios de solución de controversias seleccionado.

La decisión relativa a si el panel esta compuesto por uno o tres expertos, compete a las partes. Ellos deben ser imparciales e independientes del proveedor de servicios de la solución, de la ICANN, de los registradores y de las partes.

Los árbitros no están facultados para establecer compensaciones monetarias ni dictar que se sufraguen los costos relacionados con los abogados.

4. Toma de la decisión y notificación de ésta a las partes, al registrador y a la ICANN.

Las decisiones adoptadas por el experto o grupo de expertos sólo podrán ser de uno de estos tres tipos:

a) Transferencia: en este caso, se ordena la transferencia del nombre de dominio objeto de la controversia a la persona que presentó la demanda.

b) Cancelación: en este evento quien se beneficia con el fallo es el demandante y lo que se ordena es la cancelación del registro del nombre de dominio.

c) Denegación del recurso: se resuelve la controversia a favor del demandado titular del nombre de dominio; es decir, éste conserva el nombre. En este punto hay que señalar que si los expertos concluyen que a la controversia no es aplicable la política, deberán expresarlo así en su resolución. Igualmente, si se concluye que la demanda fue presentada de mala fe, lo cual constituye un abuso del procedimiento administrativo, deberá expresarse tal situación en la resolución.

5. Ejecución de la resolución por parte del registrador en caso de que esta consista en la cancelación o transferencia del nombre de dominio en cuestión.

Las decisiones adoptadas por los paneles aprobados y reconocidos, no hacen en estricto sentido tránsito a cosa juzgada como ya se señaló.

Sin embargo, obtenida la decisión del panel, éste se encarga de comunicarlo el registrador que efectuó el registro para dar cumplimiento a la decisión adoptada. Pasados 10 días desde que se comunicó al registrador la decisión, éste podrá hacer efectivo el pronunciamiento y ejecutarlo. Durante este plazo de 10 días, cualquiera⁸² de las partes puede iniciar una acción legal ante la justicia ordinaria respectiva, razón que inhabilita al registrador para ejecutar la decisión; si pasados los 10 días no se ha interpuesto acción legal alguna, el registrador debe hacer efectiva la decisión.

Así, la función dentro del proceso, del ente que efectuó el registro de nombre de dominio, es la de proporcionar toda la información necesaria por el Centro de Solución la cual consiste en acreditar que él ha sido el ente registrador del registro en cuestión; que la persona que lo ha registrado es la que ha sido demandada; igualmente debe suministrar los documentos exigidos por el panel; impedir la transferencia del registro una vez se ha iniciado el procedimiento y ejecutar la resolución del grupo de expertos.

⁸² De acuerdo con este procedimiento, se concluye que en éste ocurre algo parecido a lo que sucede en el procedimiento por accidente de tránsito en donde dicho proceso es un espacio para recoger la prueba que se llevará al procedimiento judicial. Así, en virtud de que en el proceso UDRP se puede acudir a la jurisdicción ordinaria nacional de uno de los países donde están domiciliadas las partes para que ella tome otra decisión sobre lo que ya había sido resuelto por el panel de expertos, la decisión tomada por éstos no es vinculante y puede considerarse como una prueba a controvertir en el proceso ante la jurisdicción nacional. Esta situación contraría el principio Pacta Sunt Servanda en razón a que si por la autonomía de la voluntad las partes se sometieron al procedimiento UDRP y a la decisión que se tomara en éste, al controvertir la decisión en otra instancia están violando o renunciando a lo que inicialmente se habían comprometido.

Por lo tanto, el registrador no participa en la administración y realización del procedimiento⁸³.

4.2. PROCEDIMIENTO ANTE LA JURISDICCIÓN

Cuando las controversias entre un nombre de dominio y una marca se presentan en razón a que la marca se registró como nombre de dominio por parte de una persona no titular de los derechos marcarios para diferenciar productos o servicios en la red semejantes a los que la marca distingue en el mercado, creando confusión en el público consumidor, aquella se resuelve por medio de un procedimiento judicial ante la jurisdicción ordinaria aplicando las normas de competencia desleal.

En Colombia, conforme el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, quien sea afectado por un acto de competencia desleal podrá interponer dos tipos de acciones: 1. Acción declarativa y de condena: acción para que el juez declara la ilegalidad del acto, ordene la cesación de éste y consecuentemente indemnice por los perjuicios causados. 2. Acción preventiva o de prohibición: dirigida a solicitarle al juez que prohíba, o la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado o la de una conducta desleal que todavía no ha producido daño alguno.

⁸³ Párrafo 4 literal h) y 6 de la Política Uniforme: 4. Procedimiento administrativo obligatorio. (...) h. Participación del registrador en los procedimientos administrativos. El registrador no participa ni participará en la administración o realización de ningún procedimiento ante un grupo administrativo de expertos. Además, no tendrá ninguna responsabilidad como consecuencia de cualquier resolución dictada por un grupo administrativo de expertos. 6. Participación del registrador en las controversias. El registrador no participará de ninguna manera en cualquier controversia que surja entre usted y otra parte distinta a la del registrador relativa al registro y utilización de su nombre de dominio. Usted no nombrará al registrador en calidad de parte ni lo incluirá de otra manera en dicho procedimiento. En caso de que el registrador sea nombrado en calidad de parte en dicho procedimiento, se reserva el derecho a formular todas las defensas que considere apropiadas y a adoptar cualquier otra medida necesaria para su defensa.

Así, cuando el titular de la marca está siendo afectado en sus derechos porque una persona está utilizando su marca por medio del registro de ésta como nombre de dominio para ofrecer bienes o servicios semejantes a los que la marca promueve en el mercado, puede, en virtud de esta norma, acceder a la jurisdicción para obtener una indemnización por los perjuicios causados y para detener la acción de competencia desleal.

El procedimiento por el cual se tramita la violación a las normas de competencia desleal es el abreviado⁸⁴ según lo dispone el artículo 24 de la Ley anteriormente señalada.

Conforme las normas de competencia, el artículo 25 de la Ley 256 de 1996 establece que el juez competente será el del lugar donde el demandado tenga su establecimiento o domicilio y a falta de éstos, el de su residencia habitual. También es competente el juez del lugar donde se ha efectuado el acto de competencia desleal; y si éste es en el extranjero, el lugar donde se produjeron sus efectos.

El término con el que cuenta el titular de la marca para interponer las acciones por competencia desleal, es de dos años contados a partir del momento en que éste tuvo conocimiento de la persona que registro la marca como nombre de dominio y además la utiliza para la promoción de bienes o servicios semejantes a los que la marca promueve. Sin embargo, el plazo puede ser de tres años contados desde el momento en que se realizaron los actos.

Es de anotar que la Superintendencia de Industria y comercio es una entidad competente en Colombia para adelantar procesos en materia de competencia desleal. En virtud del artículo 49⁸⁵ de la Ley 962 de 2005, los procesos judiciales

⁸⁴ Código de procedimiento civil, artículos 408 y siguientes.

⁸⁵ Artículo 49. El artículo 144 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

que se tramiten ante la Superintendencia de Industria y comercio seguirán el cause procesal del procedimiento abreviado. Esta competencia jurisdiccional de la Superintendencia fue asignada por la ley 446 de 1998, artículo 143⁸⁶, en el cual se establece que la Superintendencia de Industria y comercia tendrá, respecto de los actos de competencia desleal, las mismas atribuciones que tiene en materia de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas. Bajo este artículo, se entendió que la Superintendecia poseía facultades jurisdiccionales ya que “el decreto (sic) 2153 de 1992 determina las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, estableciendo que es esta Entidad quien debe velar por el cumplimiento de las normas sobre esas materias y en consecuencia debe establecer las sanciones correspondientes cuando se produzcan violaciones a estas normas o a las instrucciones que sobre el particular la citada entidad imparta”⁸⁷.

Los procesos jurisdiccionales que se adelanten ante la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia desleal, se seguirán conforme a las disposiciones del proceso abreviado previstas en el Capítulo I, Título XXII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil. En caso de existir pretensiones indemnizatorias, estas se tramitarán dentro del mismo proceso.

⁸⁶ Artículo 143. funciones sobre competencia desleal. <artículo condicionalmente exequible> La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá respecto de las conductas constitutivas de la competencia desleal las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con las disposiciones relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas.

La exequibilidad condicionada se refiere a lo siguiente: “no podrá el mismo funcionario o despacho de la Superintendencia de Industria y Comercio, ejercer funciones jurisdiccionales respecto de casos de competencia desleal, en los cuales ya se hubiera pronunciado con anterioridad, con motivo del ejercicio de sus funciones administrativas de inspección, vigilancia y control en la materia. Tales funciones deben ser desarrolladas por funcionarios distintos, entre los cuales no medie relación alguna de sujeción jerárquica o funcional en lo que atañe al asunto que se somete a su conocimiento.” (Subrayado original)

⁸⁷ Concepto 00020664 del 28 de abril de 2000 de la Superintendecia de Industria y Comercio.

5. CONCLUSIONES

- La naturaleza jurídica de los nombres de dominio, ha sido uno de los asuntos más cuestionados en razón a que las opiniones vertidas en torno a dicha naturaleza han sido muy diversas. Así, unas los han concebido como marcas; otras, como medios para identificar bienes o servicios y otras, como una nueva categoría de la propiedad industrial. A pesar de esta multiplicidad de nociones, actualmente los nombres de dominio son considerados como signos distintivos diferentes de otros como las marcas, nombres comerciales o enseñas comerciales que confieren a su titular los derechos de uso y goce del mismo dentro de un espacio denominado la Internet.
- Evaluando las funciones de los nombres de dominio dentro de la Internet y las de las marcas, es la función de diferenciación que ambas categorías cumplen respecto de los bienes o servicios ofrecidos bajo alguna de las dos tipologías de signos distintivos, la que permite la existencia de un conflicto entre las dos categorías jurídicas.
- El conflicto que surge entre los signos distintivos, marcas y nombres de dominio, consiste de forma general, en el registro de marcas comerciales como nombres de dominio. Desarrollando el conflicto, se encuentra que éste puede revestir dos formas diferentes. La primera de éstas se presenta cuando una persona de manera intencional registra una marca como nombre de dominio con la única finalidad de impedir que el titular de esa marca se registre en Internet bajo dicha denominación o se vea en la obligación de comprar el dominio registrado. El segundo modo como puede presentarse el conflicto consiste en aquellos casos en que los cuales una persona registra

intencionalmente un nombre de dominio idéntico a una marca con el objetivo de utilizarlo para diferenciar bienes o servicios similares a los que la marca diferencia.

- La primera tipología de problemas, la ciberocupación, se caracteriza por ser un registro intencional, abusivo, deliberado y de mala fe por parte de un tercero con el objetivo de evitar que el titular de la marca registre a su nombre, la marca como nombres de dominio y se vea en la necesidad de comprarlo a quien lo registró. La segunda clase de conflictos, el uso indebido de nombres de dominio, se caracteriza por la utilización del nombre de dominio que es similar a una marca ajena, para diferenciar bienes o servicios similares a los que la marca representa. En este segundo evento se configura un caso de competencia desleal.
- El procedimiento de la Política Uniforme de Solución de Controversias de la OMPI es el medio a través del cual se solucionan los casos de ciberocupación ya que los eventos de competencia desleal no caben bajo los supuestos catalogados por aquella, como situaciones susceptibles de solucionar por este medio. Así las cosas, para resolver las controversias en materia de competencia desleal, se necesita acudir a la jurisdicción estatal.

BIBLIOGRAFÍA

ASENSIO, Pedro Alberto de Miguel. Derecho Privado de Internet, Monografías, 3ra edición actualizada, Civitas, 2002, España, páginas 107 a 202.

DE ACEVEDO HECQUET, Etienne Sanz. Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en Torno a la Ciberpiratería, Estudios de Derecho Mercantil, 1ra edición, Civitas, 2001, España, páginas 195.

ECHEVERRÍA B, Andrés. Derechos Intelectuales 9, Uso de Marcas y Nombres de Dominio, 1º edición, Editorial Astrea, 2001, Buenos Aires, página 96 a 128.

ERDOZAIN, José Carlos. Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en Internet, Tecnos, 1º edición, Madrid 2002, páginas 210.

MAGLIONA MARKOVICTH, Claudio Paul. Ciberocupación y Anticyberquatting Consumer Protection Act, Chile.

www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/magliona.htm

MARTÍNEZ GUTIERREZ, Ángel. La Marca Engañosa, Estudios de Derecho Mercantil, Editorial Civitas, 1º edición, 2002, 207 páginas

MERCURIALI, Carlos, Derechos Intelectuales 9. El desafío de las marcas en Internet, 1º edición, Editorial Astrea, 2001, Buenos Aires, página 72 a 92.

TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier. Internet, Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1º edición, Madrid 2002, páginas 159.

VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto. Instituciones de Derecho Comercial. 3ª edición. 1998. 508 páginas.

Los Conflictos entre Nombres de Dominio y Signos Distintivos. En: http://www.alfa-redi.org/area_tematica.shtml?x=113.

Los Conflictos entre Marcas y Nombres de Dominios en Internet Bajo UDRP. www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/gretel.htm.

<http://www.rfc-es.org/rfc/rfc1591-es.txt> Documento RFC 1591.

Resolución 01455 de 1º de octubre de 2003.
www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/?page=../mods/legislacion/legislacion_user_documento&id_legislacion=204&id=195&state=V&id_tool=0.

Crecen los Casos de Ciberocupación Ilegal y Aumentan los Riesgos Para las Marcas Debido a las Nuevas Técnicas de Registro.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0014.html.

La OMPI Prosigue sus Esfuerzos Para Acabar con la Ciberocupación.
http://www.wipo.int/edocs/prdocs/es/2004/wipo_upd_2004_217.html.

Guía de la OMPI de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio. <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html>.

Preguntas mas Frecuentes sobre los Nombres de Dominio en Internet.
<http://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html>.

<http://www.oepm.es/internet/ventanilla/niza/nice.htm>

Decisión 486 de 2000, Régimen Común de Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina.

Ley 256 de 1996 sobre Competencia Desleal.

Código de Comercio de Colombia.

Ley 446 de 1998 sobre competencia jurisdiccional de la Superintendencia de Industria y Comercio.